

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES DE LA CAMARA DE SENADORES

CUARTO PERIODO ORDINARIO DE LA XLIV LEGISLATURA

10ª SESION ORDINARIA

PRESIDEN EL DOCTOR HUGO BATALLA Y LA SEÑORA SENADORA MARINA ARISMENDI
(Presidente) (Tercera Vicepresidenta)

ACTUAN EN SECRETARIA EL TITULAR LICENCIADO JORGE MOREIRA PARSONS Y EL PROSECRETARIO SEÑOR GABRIEL RODRIGUEZ GARCES

S U M A R I O

---

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 14 de abril de 1998.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá mañana miércoles 15, a la hora 16, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1º) Elección de miembros de la Comisión Permanente del Poder Legislativo (artículo 127 de la Constitución).

2º) Informe de la Comisión designada para analizar las declaraciones efectuadas por el señor Presidente de ANTEL, Ricardo Lombardo sobre un supuesto tráfico de influencias practicado por el señor Senador Rafael Michelini en dicho Ente.

(Carp. Nº 989/98 - Rep. Nº 581/98)

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

3º) Por el que se modifica el régimen marcario vigente, proponiendo la adecuación en materia de propiedad industrial.

(Carp. Nº 745/97 - Rep. Nº 578/98)

4º) Por el que se aprueba el Acuerdo para la Promoción y Protección de Inversiones entre el Gobierno de la República y el Gobierno de la República Checa.

(Carp. Nº 850/97 - Rep. Nº 586/98)

5º) Por el que se aprueba el Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual en el MERCOSUR, en Materia de Marcas, Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen.

(Carp. Nº 795/97 - Rep. Nº 589/98)

6º) Por el que se designa con el nombre "Dora Pumar de González" el Jardín de Infantes Nº 211 de la ciudad de Progreso, departamento de Canelones.

(Carp. Nº 919/97 - Rep. Nº 567/98)

7º) Por el que se designa con el nombre “Brigadier General Manuel Oribe” la Escuela Rural Nº 103 del departamento de San José.

(Carp. Nº 923/97 - Rep. Nº 568/98)

8º) Por el que se designa con el nombre “Gilberto Iglesias” el Liceo de la ciudad de Progreso, 17ª Sección Judicial del departamento de Canelones.

(Carp. Nº 926/97 - Rep. Nº 569/98)

9º) Por el que se designa con el nombre “Juan Omar Calandria” la Escuela Nº 118 de la 1ª Sección Judicial del departamento de Canelones.

(Carp. Nº 928/97 - Rep. Nº 570/98)

10) Por el que se designa con el nombre “Curva de Bruschi” la Escuela Rural Nº 36 del departamento de Canelones.

(Carp. Nº 929/97 - Rep. Nº 571/98)

11) Por el que se designa con el nombre “José Percovich” la Escuela Rural Nº 27 del departamento de Canelones.

(Carp. Nº 935/97 - Rep. Nº 572/98)

12) Por el que se designa con el nombre “Constancio C. Vigil” la Escuela Nº 88 del departamento de Rocha.

(Carp. Nº 944/98 - Rep. Nº 573/98)

13) Por el que se designa con el nombre “Enrique Vicente Mongrell Mónaco” la plaza de deportes del pueblo San Javier, departamento de Río Negro.

(Carp. Nº 946/98 - Rep. Nº 574/98)

14) Por el que se concede pensión graciable al señor Sergio Curto.

(Carp. Nº 1006/98 - Rep. Nº 593/98)

15) Informes de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionados con las solicitudes de venia del Poder Ejecutivo para destituir de sus cargos a:

un funcionario del Ministerio de Salud Pública. (Plazo constitucional vence 27 de abril de 1998)

(Carp. Nº 984/98 - Rep. Nº 588/98)

una funcionaria del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. (Plazo constitucional vence 17 de mayo de 1998).

(Carp. Nº 979/98 - Rep. Nº 587/98)

16) Mensaje del Poder Ejecutivo solicitando venia para destituir de su cargo a un funcionario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. (Plazo constitucional vence 21 de abril de 1998).

(Carp. Nº 983/98 - Rep. Nº 579/98)

Gabriel Rodríguez Garcés Prosecretario — **Jorge Moreira Parsons** Secretario.**”**

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores **Andújar, Antognazza, Astori, Brezzo, Cid, Fernández Faingold, Gandini, Garat, García Costa, Gargano, Heber, Hualde, Irurtia, Korzeniak, Mallo, Michelini, Pais, Pereyra, Ponce de León, Pozzolo, Ricaldoni, Sanabria, Santoro, Sarthou, Segovia, Storace y Virgili.**

FALTAN: con licencia, los señores Senadores **Couriel, Dalmás y Ramos** y, con aviso, los señores Senadores **Batlle y Millor.**

3) PROYECTO PRESENTADO

SEÑOR PRESIDENTE. - Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 16 y 20 minutos)

-Dése cuenta de un proyecto de ley presentado.

(Se da del siguiente:)

“Varios señores Senadores presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se establece que todas las sociedades anónimas que desarrollan actividades en el Uruguay deberán indicar el nombre completo y domicilio real de los miembros de su Directorio y de los que actúan en su representación o gestión.”

-A la Comisión de Constitución y Legislación.

(Texto del proyecto de ley presentado:)

“PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Todas las sociedades anónimas que desarrollan actividades en el Uruguay, deberán indicar, por lo menos, una vez al año al Registro Público y General de Comercio, nombre completo y el domicilio real de los miembros de su Directorio y los de quienes actúan en su representación o gestión.

Se considera cumplida esta obligación con la simple presentación de una nota con los datos respectivos al

citado Registro, quien extenderá recibo de la misma en el acto de la presentación.

Art. 2º. - Cualquier persona física o jurídica, pública o privada, podrá obtener en el Registro indicado en el artículo anterior, un certificado en el que conste el nombre y domicilio de los directores, administradores y gestores de una sociedad anónima.

Art. 3º. - Las sociedades anónimas ya constituidas dispondrán de un plazo de sesenta días contados desde la promulgación de la presente ley para cumplir con la obligación establecida en el artículo primero.

Art. 4º. - Ninguna repartición pública dará trámite a gestión alguna de una sociedad anónima, si ésta no acredita haber cumplido con la obligación prescripta en el artículo primero.

José Korzeniak, Marina Arismendi, Helios Sarthou, Reinaldo Gargano, Alberto Cid, Albérico Segovia, Martín Ponce de León, Milton Antognazza, Danilo Astori. Senadores.

EXPOSICION DE MOTIVOS

1. - El presente proyecto tiende a evitar una costumbre, lamentablemente extendida, por la cual las sociedades anónimas no actualizan el nombre de quienes las dirigen. Con frecuencia, el Estado dispone de los datos de dos o tres personas que figuraron cuando la sociedad se constituyó, ignorándose que, probablemente ellas ya nada tienen que ver ni con la dirección ni con la administración de la empresa y, lo que es aún peor, desconociéndose quienes son los administradores más o menos actuales.

Cuando la situación de la plaza comercial no presenta inquietudes relevantes, el punto no provoca preocupaciones prácticas. Pero, cuando se producen situaciones críticas de cierta relevancia (cierres de empresas, de hecho o en concordatos o liquidaciones; operaciones fraudulentas, etc.), es frecuente encontrar una o más sociedades anónimas “envueltas” en el tema, ya sea imputadas de responsabilidad o apareciendo como distractoras de actitudes que, en última instancia siempre pertenecen a personas físicas. Es precisamente en estos casos -que han menudeado en los últimos tiempos- cuando se extraña una norma como la proyectada que, por lo menos, permita conocer oficialmente quienes dirigen o administran la sociedad o quienes figuran como tales.

2. - No existe, como se advierte, ninguna modificación al régimen sustantivo de esta modalidad societaria; ello conduciría a un estudio y a un proyecto mucho más complejo que, quizás, sea también necesario en el futuro.

3. - Nos apresuramos a despejar dos posibles equívocos que pudiesen ser esgrimidos -con evidente error- contra el presente proyecto:

- en primer lugar, lo planteado no roza el carácter “anónimo” de este modelo societario que, efectivamente -para bien o para mal- está íncito en su naturaleza. Porque el “anonimato” como se sabe se refiere a los propietarios (o sea a los accionistas) y no a los administradores (directores o gestores);

- en segundo lugar, sería absolutamente injusto argüir que “se agregan trámites que hacen más pesada la actividad comercial”, etc, pretexto que, en el caso, sería a todas luces improcedente, pues el mecanismo previsto en el proyecto (Art. 1º, inciso final) consiste sencillamente en entregar una nota, y recoger, probablemente un recibo o, sencillamente, la copia de la nota sellada por un funcionario del Registro.

José Korzeniak, Reinaldo Gargano, Albérico Segovia, Marina Arismendi, Martín Ponce de León, Danilo Astori, Milton Antognazza, Alberto Cid, Helios Sarthou. Senadores.**”**

4) PEDIDO DE INFORMES

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta de un pedido de informes.

(Se da del siguiente:)

“El señor Senador Cid solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Salud Pública.”

-Oportunamente fue tramitado.

(Texto del pedido de informes:)

“Montevideo, 14 de abril de 1998.

Sr. Presidente de la Cámara de Senadores
Don Hugo Batalla
Presente.

De mi mayor consideración:

Las recientes denuncias realizadas por el ex director del Centro Hospitalario Pereira Rossell Dr. Conrado Bonilla respecto de la aguda situación en la que se encuentra el hospital en áreas cruciales como lo son la contratación de servicios de cuidados intensivos, estudios y traslados en la órbita externa privada -denuncias que al tomar estado público motivaron la remoción de su cargo- hacen que, amparado en el artículo 118 de la Constitución de la República, solicite ante el Sr. Presidente se curse al Ministerio de Salud Pública el siguiente pedido de informes:

1. - ¿Cuáles son los montos que representan para el Ministerio de Salud Pública la compra de servicios a terceros e insumos en todo el país?

2. - ¿Qué relación de costos tienen las diferentes compras de servicios e insumos que realiza el Ministerio de Salud Pública, con el costo que los mismos tienen en el mercado y especialmente para las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva?

3. - ¿Cuál es la vinculación funcional con el Ministerio de Salud Pública de los profesionales médicos y eventualmente otros funcionarios que venden servicios o insumos al mismo?

4. - ¿Cuál es el costo global que representa para el Ministerio de Salud Pública la contratación de servicios médicos a empresas particulares, incluyendo en esta categoría a aquellos servicios proporcionados por las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva, discriminados por departamentos del país?

Sin otro particular saluda al Sr. Presidente muy atentamente,

Alberto Cid. Senador.**”**

SEÑOR PRESIDENTE. - Correspondería entrar a la hora previa para la cual están anotados los señores Senadores Batlle y Gandini. Ninguno de ellos se encuentra en Sala.

5) DESIGNACION DEL CORONEL JORGE SILVEIRA QUESADA COMO INTEGRANTE DEL ESTADO MAYOR DEL COMANDANTE EN JEFE DE EJERCITO

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Señor Presidente: en el día de ayer solicitamos a la Mesa -que prestamente así lo hizo- que se distribuyera un proyecto de resolución cuyo contenido refiere a que el Senado declare su deseo al Poder Ejecutivo en el sentido de que deje sin efecto la designación que ha hecho. El señor Presidente junto con el Subsecretario -en razón de que el señor Ministro estaba de licencia- designó al Coronel Silveira como integrante del Estado Mayor del Comandante en Jefe del Ejército.

Solicitamos la distribución del mencionado proyecto de resolución con el fin de que el tema se tratara en forma urgente.

Como se podrá apreciar, si bien el contenido de esa resolución refleja una disconformidad absoluta, firme y terminante contra esa designación, es sumamente sereno y reflexivo y en él ni siquiera se pretende que el episodio se prolongue con una propuesta que, probablemente, no saldría pero que insumiría unos días para ser interpretada por parte de quienes de acuerdo con la Constitución, a nuestro juicio, son los responsables de una designación absolutamente carente de fundamento y mérito. Por el contrario, lo que hemos propuesto es lo que en la Cámara de Representantes se denomina, usando un lenguaje un poco antiguo, minuta de comunicación. Aquí, en el Senado, lo llamamos resolución, empleando un término más moderno.

La redacción de la resolución tiene un estilo sobrio y, si se observa, tiene la estructura gramatical de una sentencia. Naturalmente, no pretende serlo, aunque tiene un visto, varios resultandos y considerandos. Inclusive, en el proyecto final de resolución se propone que el Senado, simplemente, declare su deseo de que el Poder Ejecutivo revoque y deje sin efecto la designación del Coronel Silveira. En los considerandos se expresan sus fundamentos. Se trata de una persona que durante el período de la dictadura cometió delitos muy graves contra los Derechos Humanos. Esto está abonado en un cuadro racional de apreciación por numerosos testimonios, no sólo de personas que los vieron cometerlos, sino de quienes los sufrieron. Recientemente, un grupo muy grande de individuos, con nombres y apellidos, se han presentado. Además, existen informes al respecto muy completos de organizaciones nacionales e internacionales que, por lo menos a nosotros, nos merecen mucha credibilidad por la seriedad de sus investigaciones. Por su parte, un juez argentino -que yo recuerde, en tres oportunidades- pidió al Gobierno uruguayo que enviara al Coronel Silveira, quien no lo era en aquel momento, a ese país, porque el juzgado lo estaba indagando con la apreciación “prima facie” de que había cometido delitos gravísimos.

En esas condiciones, pensamos que esta designación no contribuye a mantener la buena imagen de la institución de las Fuerzas Armadas, ya que se trata de un cargo muy importante e integra el Estado Mayor del Comandante en Jefe del Ejército. Por más que el Estado Mayor se divida en Estado Mayor Personal y Estado Mayor de Enlace, estamos hablando del Estado Mayor y el Comandante en Jefe del Ejército elabora sus decisiones.

En consecuencia, señor Presidente, solicitamos que este proyecto de resolución se trate en forma urgente -teniendo en cuenta que no tiene como fin que se realice una interpelación, ni nada por el estilo- a fin de que el Senado adopte una decisión que creo que contribuirá a poner las cosas en su lugar, pidiendo al Poder Ejecutivo que deje sin efecto y revoque un acto que dictó. No se trata de la decisión de un funcionario militar, sino del Poder Ejecutivo, tal como lo dispone la ley y como se llevó a la práctica.

SEÑOR PRESIDENTE. - El proyecto de resolución fue repartido en el día de ayer y para su consideración en forma urgente requiere de 16 votos conformes.

Se va a votar si se trata en forma urgente el proyecto de resolución en cuestión.

(Se vota:)

-14 en 25. **Negativa.**

SEÑOR PEREYRA. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PEREYRA. - Señor Presidente: he votado afirmativamente, coherente con la posición que sobre estos temas he adoptado desde la restitución de las instituciones democráticas del país. Consideré y sigo haciéndolo que la Ley de Caducidad de la Acción Punitiva del Estado, de alguna manera prestigió la acción restauradora de las instituciones al dejar sin castigo a aquellos que habían violado reiteradamente los Derechos Humanos en la forma más cruel.

Naturalmente, aceptamos el fallo del pueblo en el referéndum al que fue sometida la ley en cuestión, pero ello no nos inhibe de mantener la convicción de que fue muy dramático el momento que vivió el país, y verdaderamente atroces los hechos cometidos en aquel período por el Estado, además de los que pudieron haber sido llevados a cabo por otros que no integraban el Estado. Lo cierto es que fue el Estado quien ejecutó actos que motivaron la votación de la ley mencionada.

Desde entonces, cada vez que se ha presentado una venia para el ascenso de un militar sobre el que hemos tenido noticias ciertas de su participación en violaciones a los Derechos Humanos, hemos votado en contra. Por lo tanto, ahora he votado afirmativamente porque me parece que habría que llamar la atención del Poder Ejecutivo en esta materia. Sin embargo, confieso que no me gusta la parte final de la moción propuesta, cuando hace un pedido al Poder Ejecutivo; personalmente, creo que se debería declarar -en el caso de que se hubiera aprobado su consideración- que se trata de un hecho grave que dicho Poder debe corregir.

De cualquier manera, quería justificar este voto que no pretende señalar otra cosa que una posición muy firme sostenida por este Legislador desde el restablecimiento de las instituciones democráticas en el país.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa estima que, en virtud de que el voto de algunos señores Senadores no ha quedado debidamente clarificado, correspondería rectificar la votación.

Se va a rectificar la votación.

(Se vota:)

-12 en 25. **Negativa.**

SEÑOR SARTHOU. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU. - Queremos expresar nuestra coincidencia con la fundamentación realizada por el señor Senador Korzeniak. Evidentemente, la Ley Nº 15.848 era y es, para nosotros, inconstitucional porque ningún Poder del Estado tiene la facultad de declarar extinguidas las facultades de otro Poder; es decir, el Poder Legislativo no podía declarar extinguido el poder punitivo del Estado ni la acción del Poder Judicial. Sin embargo, esto fue declarado constitucional por la propia Suprema Corte de Justicia. Lo que resulta claro es que, a pesar de esta figura extraña de la extinción del poder punitivo, esto se refiere sin duda a la esfera penal.

Es evidente que, tal como señaló el señor Senador Pereyra, los gravísimos delitos cometidos durante el período de facto no pueden dejar de ser tomados en cuenta cuando se trata del desarrollo de una carrera administrativa o de un ascenso. Lo único que está limitado por esta ley y por el plebiscito posterior es la punición; en todo lo que tiene que ver con la conducta en la vida, es decir, con otros aspectos no alcanzados por la ley, debe haber una reacción legítima, que dependerá directamente del comportamiento del funcionario en cuestión. Y digo más, inclusive, es discutible que la ley de que se trata se aplique fuera del país; en este sentido, ha habido requerimientos por actos cometidos en el triste caso de “Orletti” con los cuales se ha vinculado a este militar que ni siquiera sería alcanzado por la norma. Como es sabido, finalmente, se negó el procedimiento respectivo para que fuera a dar cuenta de la razón de sus actos en el plano de la justicia argentina.

En consecuencia, consideramos que este planteo es lo único que puede hacer el Parlamento, ya que no posee la facultad de dar instrucciones ni de dictar un acto de efectos propios. Es decir, sólo puede plantear una aspiración y un consenso, si lo hubiere, en el sentido de determinar que en esta clase de situaciones en las que se actúa como si nada hubiera sucedido, en relación con funcionarios que han sido denunciados a nivel del extranjero y también en nuestro país por haber cometido aberraciones y graves violaciones a los Derechos Humanos, no es posible permitir que tengan una vida administrativa normal, al igual que los demás. De hecho, hay algo así como una herida abierta en la sociedad uruguaya a raíz de la ley en cuestión; así es que esperamos que el Poder Ejecutivo actúe en el campo en que puede hacerlo, rectificando el acto de designación.

Por estas razones hemos votado afirmativamente la moción presentada.

SEÑOR BREZZO. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BREZZO. - Señor Presidente: Este es un tema recurrente en el País. Es decir, cada tanto aparecen planteos

que, desde nuestro punto de vista, intentan soslayar la decisión de la Ley de Caducidad y del pueblo uruguayo en relación con estos temas. No vamos ahora a reanudar esta discusión.

En principio, queremos decir que, a nuestro juicio, el tema planteado no ameritaba ser considerado en forma urgente por este Senado; claro que si un día algún señor Senador desea plantear su tratamiento, tendríamos que hacerlo aunque creemos que sería un error.

No conozco al Oficial que se menciona y, en relación con el tema que nos ocupa, soy partidario de que no se continúe indagando sobre situaciones de esta clase porque creo que no va a faltar un momento en el que en este Senado y en el país todo, empiecen también a mencionarse nombres de personas que desde la guerrilla o el terrorismo cometieron violaciones a los Derechos Humanos y hoy se encuentran aquí trabajando en paz, en el ejercicio profesional, en la actividad privada y pública.

SEÑOR SARTHOU. - Pero pasaron once años presos.

SEÑOR BREZZO. - No me interrumpa, señor Senador.

Como decía, esas personas están ahora trabajando en paz, bienvenido que así sea y estamos de acuerdo con ello.

Así, creemos que por este camino que hoy se ha planteado se intenta ejercer una suerte de presión sobre el Poder Ejecutivo, lo que es totalmente impropio, porque esa clase de responsabilidad y la toma de decisiones corresponde a dicho Poder, como lo establece el propio considerando de la declaración propuesta. Es por esa razón que nos parece que está totalmente fuera de lugar.

Por otro lado, reitero lo que ya he dicho antes: van a empezar a aparecer menciones de personas, algunas de las cuales ni siquiera han estado presas, que están viviendo en paz en nuestro país a pesar de haber cometido crímenes importantes. Como es sabido, hay gente que mató a cuatro soldados dentro de un "Jeep". ¿Quiénes fueron? Por suerte, no nos acordamos, señor Presidente, porque eso es la paz. Nosotros somos gente de paz en la paz.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR SEGOVIA. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SEGOVIA. - Señor Presidente: uno de los primeros actos de esta XLIV Legislatura tuvo lugar en el mes de febrero de 1995, cuando se otorgó el ascenso a un grupo de militares, en cuyo caso ascendió al grado de Coronel el señor Jorge Silveira Quesada. En ese momento, tuvimos oportunidad de fundamentar fuertemente sobre lo inapropiado de ese ascenso, planteando con severidad el hecho de que esa persona estaba relacionada con distintos y variados hechos ocurridos durante la dictadura militar, lo que hacía que la propuesta fuera muy difícil de tener en cuenta.

En todo este período hemos sido muy cuidadosos en el manejo de la cuestión militar y lamentamos que en el día de hoy, sin que nosotros lo hayamos planteado -porque nuestra propuesta dista muchísimo de lo mencionado en Sala- surjan nombres y hechos a los que tampoco hemos hecho referencia porque queremos seguir siendo muy cuidadosos en el tratamiento de este problema.

Pero en ocasión de la presencia del señor Ministro en la Comisión de Defensa Nacional -llamado por otras circunstancias pero con el aviso de que se le iba a preguntar sobre el tema del ascenso propuesto- supimos, a través del Mensaje del Poder Ejecutivo, que ciertos nombres que se pretendían cambiar en los Comandos del Ejército se encuadraban dentro del espíritu de adecuación de la Fuerza, acompañando la reforma del Estado. Nos estaban proponiendo, entonces, una reforma del Estado y en la misma se hablaba de etapas de planificación ya propuestas a los efectos de habilitarla.

En esa oportunidad le preguntamos al señor Ministro si esto encuadraba también dentro de esa reforma del Estado y dentro de un nuevo concepto doctrinario que incluía nada más y nada menos que el nombre de un militar que provocó no solamente en este país -como se ha mencionado- sino también fuera de él, severas preocupaciones.

Por tal motivo hemos votado afirmativamente en el día de hoy -no con la intención de generar un hecho político, sin duda alguna, porque podríamos haberlo hecho de otra manera- en la convicción de que el Senado habilitaría por lo menos la discusión del tema aunque, obviamente, manteniéndolo dentro del cuidado que todos hemos puesto al llevarlo adelante. Quiero recordar que día a día siguen surgiendo de la vida pública de este país responsabilidades expresas del mencionado militar. Evidentemente, al no habilitarse esta discusión vamos a tener que seguir otros caminos a fin de tratar de clarificar estos hechos y también de impedir que el Ejército Nacional -para el cual también se propone una reforma doctrinaria que acompañe a la del Estado y que está siendo estudiada en los ámbitos correspondientes dentro de esa Fuerza- incurra en actitudes de esta naturaleza que, lamentablemente, no puedo catalogar de otro modo más que de una tomadura de pelo que, de ninguna manera, esperaba recibir de parte de esos mandos. Obviamente, me estoy refiriendo al nombramiento de una persona como el Coronel Silveira.

SEÑOR PRESIDENTE. - Como el señor Senador comprenderá, hay expresiones formuladas en su fundamento de voto que evidentemente no pueden mantenerse en la versión taquigráfica. Por lo tanto, la Presidencia en su momento examinará su exposición y posteriormente dará cuenta al Senado de lo que resuelva.

SEÑOR SEGOVIA. - Señor Presidente: le agradecería que hiciera las correcciones pertinentes por cuanto lo que he hecho fue trasmitir mi estado de ánimo.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Mesa entiende que el señor Senador puede darse por desahogado.

SEÑORA ARISMENDI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA ARISMENDI. - Entiendo que tendría que haberse habilitado la posibilidad de que el Cuerpo diera tratamiento al tema y, en ese caso, hubiéramos podido incursionar en él, tal como en definitiva se ha hecho aquí por parte de algunos señores Senadores a través de la fundamentación de voto. Entonces, comprendo la situación de la Mesa pero creo que igualmente se ha entrado en el fondo de la cuestión aunque lo que se está haciendo es sólo fundamentar el voto.

Por otra parte, quiero decir que, a mi juicio, el término "impropio" es sumamente suave para designar la actitud del Poder Ejecutivo, con la firma del Presidente de la República que en una oportunidad nos puso en la violentísima situación de tener que decidir sobre el ascenso de este señor que hoy se encuentra entre los altos mandos del Ejército; Ejército que ha sido atacado en su honor por las prácticas atentatorias contra los Derechos Humanos de esta gente, en contraposición a lo que han hecho otros militares democráticos que pusieron su libertad y su vida en riesgo para defender las instituciones y la democracia. En definitiva, aquí estamos hablando de un señor que no solamente torturó y violó, sino que también se vanaglorió y se ocupó permanentemente de hacerle saber a la gente que estaba con los ojos vendados y encapuchada que era él quien estaba sometiéndolos a esos vejámenes. Precisamente es de esto que estamos discutiendo hoy; es un señor que actuó de manera impune porque, como dijo el señor Senador Sarthou, hubo una ley que fue ratificada por una gran parte de la ciudadanía -lo que nosotros respetamos- que si bien permitió que no se pagara por los crímenes cometidos durante la dictadura que asoló nuestra Patria, tampoco habilita a que se premie con ascensos y coloque a la ciudadanía, al Parlamento Nacional y a quienes sufrieron durante tanto tiempo las torturas a que los sometió este señor militar en la situación de ver cómo se lo premia, cómo se le asciende y se lo pone a aconsejar en un Estado Mayor que, por lo que nos informaron nuestros compañeros que estuvieron en la Comisión, no se sabe bien qué atribuciones, tareas y derechos tiene. Este señor representa en sí mismo a todos los que violaron la Constitución, atacaron los Derechos Humanos y, en definitiva, a quienes hoy han puesto al pueblo uruguayo en su conjunto en esta situación tan tremenda. Y si el señor Presidente, que se destacó tanto en la lucha por la defensa de los Derechos Humanos arriesgándose durante todos esos años, debe revisar la versión taquigráfica, que lo haga, pero creo que aquí todos sabemos de qué estamos hablando. Por otro lado, pienso que habría sido mejor realizar un tratamiento de este tema en función de los elementos que constan en la resolución y no a través de los fundamentos de voto, tal como se ha hecho en Sala.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tal como la señora Senadora ha señalado y le agradezco, en su fundamento de voto hay expresiones que normalmente el Reglamento no admite se formulen. Por consiguiente, la Presidencia examinará sus palabras como lo hace en todos los casos de fundamento de voto, más en un tema como éste, particularmente delicado, dando cuenta con posterioridad al Senado de la decisión que adopte en cada caso.

SEÑORA ARISMENDI. - Quiero aclarar que comprendo que además el señor Presidente tiene que analizar en la versión taquigráfica si hubo adjudicación de intención, pero no fue eso lo que yo hice sino que hablé de hechos demostrables.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RICALDONI. - Hemos votado negativamente por las razones que ha expresado muy bien el señor Senador Brezzo, con las que nos solidarizamos completamente. Más allá de que este proyecto de resolución por un lado dice que la intención es no politizar el tema ya que textualmente expresa: "ni existe voluntad de politizar el tema promoviendo interpelación" -afirmación que no es exacta- hay una vez más intención de politizar un tema.

SEÑOR KORZENIAK. - No se pueden hacer alusiones.

SEÑOR RICALDONI. - Estoy fundamentando por qué voté en contra y que después el señor Presidente, en quien confío mucho, corrija mis palabras.

Como decía, no puedo votar una resolución que so pretexto de atender sensibilidades que tienen muchas personas en este país -y como es obvio nadie debería desatender- se está haciendo una politización indebida de un tema laudado por la ciudadanía desde hace bastante tiempo.

Tan es así, que se dice algo que quiero rechazar categóricamente, porque es un agravio que no se merecen los integrantes del Poder Ejecutivo. Repito que se dice algo que es insultante: que sería una paradoja de lesa civilización considerar que esas violaciones gravísimas a los Derechos Humanos constituyeran méritos que justificaran esos destinos militares. Es decir, señor Presidente, que lo que se está expresando en este proyecto de resolución, es que este Poder Ejecutivo, integrado por el Partido Colorado y el Partido Nacional, esta coalición, premia a quienes ellos consideran que en lugar de ser premiados deben ser castigados.

SEÑORA ARISMENDI. - Y es así, señor Senador.

SEÑOR RICALDONI. - Eso es inaceptable; es un agravio que el Poder Ejecutivo no se merece.

Tampoco es cierto, como alguien ha dicho en Sala, que algunas de las leyes que trajeron paz al país -aunque siempre se hace mención a sólo una de ellas- tienen algo que ver con

eventuales colisiones de la Constitución. Digo esto, porque si es así no entiendo absolutamente nada de lo que prevé la Carta en el artículo 85, numeral 14 cuando permite al Poder Legislativo -tanto por la vía de la Asamblea General como por la del trabajo de las dos Cámaras- conceder indultos o amnistía, algunos de los que ya se han hecho cuando regresamos a la democracia y despertaron los placémes generales.

Señor Presidente: no va a ser con mi voto que vamos a reavivar confrontaciones y polémicas que en este país, aparte de los que integramos el gueto político en el que estamos, no le interesan a nadie.

SEÑOR PRESIDENTE. - Comprenderá el señor Senador Ricaldoni que su fundamento de voto también tiene alusiones que no pueden estar contenidas en él y, por consiguiente, la Mesa examinará y oportunamente dará cuenta de aquellas partes que serán borradas de la versión taquigráfica.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO. - He votado afirmativamente el tratamiento de este proyecto de resolución y comparto íntegramente su contenido. Creo que el mismo es mesurado y que busca realizar determinadas políticas con relación al país y a su futuro.

Es cierto que en este país hubo un enfrentamiento, una ruptura institucional y hubo gente que fue al enfrentamiento armado y pagó con larguísimos años de cárcel en muy duras condiciones. Pero hubo gente que rompió las instituciones, quebrantó la ley, la Constitución de la República, torturó, asesinó, etcétera, y no fue amnistiada, sino que se borraron sus delitos; nadie pagó nada por eso. Sin embargo, nosotros aceptamos el veredicto popular y no queremos reavivar ninguna confrontación del pasado. Está claro; la gente se ha pronunciado y aceptamos ese pronunciamiento. Luchamos mucho para que las cosas fueran de otra manera; ello no se consiguió y el pueblo dio su veredicto. Esta es una cosa; otra, es la articulación de las políticas destinadas a borrar los esquemas del pasado y hacer exactamente lo contrario. El acto del Poder Ejecutivo, a nuestro juicio, en lugar de ayudar al proceso de pacificación y de erradicación de determinadas conductas, por el contrario, lo que hace es efectuar de hecho lo que yo considero una reafirmación de ciertos criterios políticos que la historia ha condenado en forma terminante.

Hemos votado a favor porque creemos que el proyecto de resolución traducía la impugnación a una política que es tildada en éste, si no me equivoco, como de error. Pienso que sería bueno que se corrigiera y no que se reincidiera en ella, como sistemáticamente se viene haciendo desde hace tanto tiempo.

SEÑOR PRESIDENTE. - Reitero lo expresado en los fundamentos de voto anteriores, aunque el suyo, señor Senador, ha sido sin duda alguna, más cauto.

SEÑOR POZZOLO. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR POZZOLO. - Señor Presidente: creo que no sería si no con agravio que se pudiera deducir de mi posición y de mis palabras algún acto de complacencia hacia situaciones que sufrí, igual que todo el pueblo uruguayo, en aquel oscuro período de la dictadura. Recuerdo haber estado preso por haber reaccionado una vez en la Convención de mi Partido, ante una propuesta de una ley de amnistía, de pacificación, del inolvidable Manuel Flores Mora y de otros compañeros, antes de que hubiéramos reingresado al estado institucional, y decir que no estaba dispuesto a votar en el futuro inmediato, una vez que hubiéramos vuelto a la democracia, una amnistía para los bribones que habían ayudado a los militares con muertes, violencia y robo a que se llevaran las instituciones por delante, ni para los propios militares que habían cometido ese acto.

Vuelve la democracia, me siento en una Banca de este Senado y lo primero que hago es votar una ley de amnistía y después luchar por su complemento, la ley contra la impunidad, que ya sabemos fue sancionada.

Entonces, hoy, en nombre del país, de esa actitud de paz, tengo que mirar hacia adelante, sacarme de una buena vez los ojos de la nuca, los odios incurables, insanables a esta altura, para mirar en beneficio de la nación, de los nuevos del país, de los que quedan, de los que sufrieron aquellas circunstancias y ya las sobrepasaron pero que integran nuevas generaciones que no las vivieron, porque no tenemos el derecho de tenerlos inmersos en la bruma de esos recuerdos, de esos odios y esos fanatismos que, de un lado y del otro, hicieron tanto daño al país.

No conozco a este Coronel, señor Presidente, y quizás haya razón en lo que se dice, pero deberían examinar, quienes olvidan la sanción de la ley que encuadra después lo que pudo haber sido su actuación anterior, que también hubo una ley de amnistía y que en las organizaciones políticas están también quienes robaron, asesinaron y atentaron contra la Constitución de la República; su proximidad también debería producirles escozor. Ha sido tan generoso el sistema político y ha sido tan generosa esa actitud de paz hacia una parte y hacia la otra, que hoy, algunos de aquellos que produjeron los acontecimientos que culminaron el 27 de junio de 1973, ocupan escaños parlamentarios y nosotros les brindamos nuestra cordialidad de colegas.

Por eso, señor Presidente, consecuente con mis ideas, más allá de esconder los dolores que sufrí por una circunstancia y por la otra, siendo contrario radicalmente a los dos en todo momento, batallador de la democracia y de la patria, pensando que el país merecía mirar hacia el futuro y no quedarse en las brumas y en los recovecos del pasado, es que he votado en contra de este proyecto de resolución. Además, tiene la particularidad de plantearse como una moción de urgencia y no se

da la posibilidad de examinar eso que se quiere lograr: la concordia y el arreglo para ver qué se puede hacer. No; se presenta como un estallido político.

Por este motivo, consciente con la posición que he mantenido siempre en este tema, he votado en contra, absolutamente convencido de lo que he hecho.

SEÑOR PRESIDENTE. - Reitero lo expresado respecto a los fundamentos de voto anteriores.

SEÑOR PONCE DE LEON. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PONCE DE LEON. - Señor Presidente: hemos votado afirmativamente el tratamiento del tema y compartimos los fundamentos con que fue presentado y que se expresaron en Sala.

Como es sabido, transitoriamente estamos en este recinto; no obstante ello, queremos decir que sentimos que en estos temas se juegan responsabilidades y actitudes políticas y, también, responsabilidades y actitudes que lindan fuertemente con aspectos de conciencia personal.

Nos tocó trabajar en la Comisión Pro Referéndum, que trató que fuera anulada la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. Trabajamos intensamente en esa actividad a lo largo y ancho del país, y durante varios años.

Sabido es que la misma noche del resultado plebiscitario, que tanto esfuerzo y que tanta patriada había exigido, esa Comisión Pro Referéndum, por medio de una de sus Presidentas, expresó públicamente -y creo que muchos años después podemos decir que todos los que estaban representados en esa Comisión hemos cumplido con lo que en ese momento se señaló- que se aceptaba la resolución del soberano, que los que habíamos entendido que era lógico protestar y apelar contra lo resuelto en el ámbito parlamentario, más allá de opiniones y divergencias, íbamos a respetar lo emanado del tribunal de alzada plebiscitario.

Hemos transitado muchos años en ese respeto y creemos que todos lo vamos a seguir haciendo en un país en el cual la mayoría de su ciudadanía peleó mucho por la restitución del sistema democrático. No obstante, permítasenos decir con mucha claridad que nada en esa ley expresa otra cosa que lo que caduca es la pretensión punitiva del Estado. No indica, pues, que se eliminan los acontecimientos.

También esa ley incluye -y con esto termino- un punto que, con mucha calma y tranquilidad, pero con una enorme firmeza personal, aun hoy -lo sabemos todos- está pendiente de cumplirse.

Se invoca esa ley que este proyecto de resolución no afecta. Es la misma ley que obliga a brindar información sobre el destino de los ciudadanos desaparecidos. Entonces, permítasenos decir, con calma y tranquilidad, pero sabiendo que cumplir esa obligación, es posible e imprescindible para dar vuelta una página de nuestra historia, que allí sí hay un ámbito en donde las señales políticas y las que pueden emitir los más diversos estratos de la sociedad deben ser claras.

En ese sentido, pensamos que esta resolución del Poder Ejecutivo es claramente inconveniente y, por lo tanto, sería bueno que el Senado emitiera este pronunciamiento.

SEÑOR PRESIDENTE. - Reitero lo expresado con respecto a los fundamentos de voto anteriores.

SEÑOR GARAT. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARAT. - Seguramente el señor Presidente no se va a sentir preocupado por mi fundamentación de voto, puesto que me voy a ceñir estrictamente a por qué no he votado esta moción. No lo he hecho porque no corresponde votarla; no corresponde que el Parlamento opine sobre un destino militar dado por el Jefe de las Fuerzas Armadas, que es el Presidente de la República.

Ahora bien, si se hubiera propuesto una moción en el sentido de discutir el alcance y la forma de llevar adelante distintos aspectos de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, quizás hubiera votado afirmativamente. Pero aquí de lo que se trata es, reitero, de un destino militar, de un militar que ostenta su grado legítimamente, habiendo cumplido con todo lo que la ley y los reglamentos dictan para que lo ejerza.

Ha habido un acto del Poder Ejecutivo, del Jefe de las Fuerzas Armadas, que dispuso un destino militar, y sobre eso no hay nada que opinar. De pronto, el Parlamento tendrá que fijar su postura sobre otros hechos subjetivos o sobre el alcance de determinadas leyes, pero no, repito, acerca de un destino militar. Podrá opinar, como se ha dicho, sobre las condiciones de determinado militar cuando se pide venia para un ascenso; ello es así porque se le pide al Parlamento que dé el visto bueno para un ascenso. Pero aquí estamos hablando del destino de un militar que ocupa legítimamente su cargo, decisión que fue tomada por el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, el Presidente de la República, y su delegado, el Jefe del Ejército.

En consecuencia, repito que no corresponde que el Parlamento intervenga en este asunto, y es por ello que no he acompañado la moción.

SEÑOR PRESIDENTE. - Quiero decir, con carácter general, que examinaré la versión taquigráfica de todos los fundamentos de voto y que en su momento daré cuenta al Senado de la decisión.

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ASTORI. - Señor Presidente: solamente quiero expresar algunas palabras complementarias a los argumentos que los integrantes de la Bancada del Frente Amplio expusieron en Sala para ofrecer sus razones acerca de este proyecto de resolución, que comparto en todos sus términos.

En primer lugar, debo decir que he votado afirmativamente este proyecto de resolución porque creo que es absolutamente pertinente que una rama del Parlamento, como el Senado, discuta estos temas. Es más; pienso que es un problema de responsabilidad del Cuerpo hacerlo. Se puede estar de acuerdo o discrepar con la propuesta, pero en modo alguno me parece que carezca de pertinencia la discusión.

En segundo término, creo que la pacificación nacional -utilizo la misma expresión que se ha venido usando en Sala- es un proceso y no un acto. No me parece que haya comenzado con el dictado de algunas leyes y haya terminado, inclusive, con aquel pronunciamiento popular que, por supuesto, todos respetamos.

En ese proceso, esas leyes y ese veredicto popular han tenido un papel absolutamente insoslayable y digno de respeto. No obstante ello, deseo expresar que no creo que ese proceso de pacificación nacional -como se le llama- haya culminado, y lo digo con dolor. Pienso que todavía está vigente, y como todavía está vigente y sin finalización -y a ello tendremos que contribuir todos los orientales- no creemos, sin tener los ojos en la nuca, sino bien puestos exclusivamente en el futuro, que esta designación que ha venido siendo puesta en controversia sea una contribución a la pacificación nacional. Más bien nos parece que es un obstáculo al desarrollo de ese proceso que debe continuar.

Es por ello que hemos propuesto este proyecto de resolución, con la intención de ofrecer un constructivo aporte a quienes tienen la competencia de decidir en este ámbito, para reflexionar sobre este tema y evaluar, en la medida en que sus actos inciden sobre el proceso de pacificación nacional, si realmente están haciendo una contribución positiva o produciendo un impacto negativo.

Creemos que la designación que estamos discutiendo en este momento, con el objetivo que expresa la resolución, significa un grave retroceso en un proceso que toda la sociedad uruguaya, de un lado y del otro, está encarando y viviendo con mucho sacrificio, con muchas heridas que duelen y que aún no han cicatrizado.

SEÑOR PRESIDENTE. - Reitero lo expresado con respecto a los anteriores fundamentos de voto.

SEÑOR MICHELINI. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI. - Señor Presidente: tengo la sensación de que este tema no está resuelto y pos más que se quiera decir que lo está, no es así.

Personalmente, no me duelen prendas con respecto a la Ley de Caducidad, porque en los últimos dos años he recorrido el país diciendo que hay que cumplir el artículo 4º. Por lo tanto, no se trata de un problema de la Ley de Caducidad, sino de cumplir el artículo que habla de los desaparecidos.

Evidentemente, se podrá ir hacia atrás en la historia y cada uno tendrá su interpretación de todo lo que pasó. Sin embargo, el problema reside en que hemos reparado muchas cosas, pero no lo esencial. Ese es el tema. Se ha hecho mucho por la paz del Estado, pero poco por la paz de las almas. Todos sabemos que hubo personas desaparecidas y algunos tenemos la plena convicción, porque nos lo han dicho ciertos militares, que algunos de esos cuerpos están enterrados en los cuarteles. Ante esto, me pregunto qué hace el país. Nada. Es una situación increíble. Si bien no miro para atrás, reitero que me pregunto qué hace el país ante este estado de cosas. Nada.

Inclusive, hay algo más grave, más delicado, y es la problemática de los niños, que hoy ya son adultos. Todos nos conmocionamos cuando vemos sufrir a los niños en la televisión o en la prensa y, sin embargo, sabemos que una cantidad de niños que fueron secuestrados por personal militar del país están vivos. Haber encontrado a algunos de ellos fue fruto del esfuerzo de los familiares y, en algunos casos, justo es reconocerlo, del INAME. No obstante, los militares no aportaron ningún tipo de información para conocer sus paraderos, pese a que se les pidió que la facilitaran en forma anónima.

Reitero que esta es la deuda que tiene el país, y no discutir quién tuvo razón, porque sobre este punto no nos vamos a poner de acuerdo. La deuda que tiene el país es reparar lo que aún no ha sido reparado, es reconstruir esa historia de los desaparecidos y de sus niños. Sé que acá hay una propuesta que puede herir sensibilidades. Quizás sea el propio Coronel Silveira quien pueda darnos más datos sobre todo lo que sucedió, y quizás en algún momento haya que agradecerle, si es que aporta la información.

Insisto en que el tema está centrado en el hecho de lo que nos falta reparar, en cómo le damos paz a las almas; mientras esto no se logre, algunos seguiremos insistiendo.

SEÑOR PRESIDENTE. - Reitero lo expresado con respecto a los anteriores fundamentos de voto.

SEÑOR PAIS. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PAIS. - Señor Presidente: he votado negativamente esta moción porque entiendo que no corresponde acompañarla, debido a que en ningún momento se ha justificado la urgencia que debería fundamentarla. Sin embargo, si el tema se tratara en algún momento en forma ordinaria, tampoco acompañaría la moción por razones que ya se han expresado en este recinto y que fundamentalmente apuntan a que el Parlamento se inmiscuiría en forma indebida frente a un acto que se reconoce como competencia de otro Poder. Me parece que es una forma de calificar actos del Poder Ejecutivo, y si en algún momento algún acto justifica el pronunciamiento del Poder Legislativo, de la Cámara de Senadores, deberá recurrirse a otros mecanismos establecidos en la propia Constitución y a los que se ha hecho referencia.

Además, también se ha dicho que no se pretende politizar el tema. Sin embargo, no es posible hacerlo, porque el planteamiento en sí es político. En el día de hoy, un matutino, con grandes titulares, anunció que los Senadores del Frente Amplio iban a promover la destitución del Coronel Silveira. Más allá del tema específico de la designación de este militar, la competencia de Poderes debe ser respetada, y si hay elementos para efectivizar el ejercicio de otros mecanismos constitucionales, que se recurra a ellos. Reitero que no se trata de politizar el tema, porque en sí es político, tal como ha quedado de manifiesto en esta Sala luego de las expresiones de varios señores Senadores.

En el país existen dos concepciones diferentes con respecto a cómo se construye un país. Algunos entienden que se lo construye mediante un eterno revisionismo, haciendo planteamientos políticos encadenados unos con otros. En lo que me concierne, debo decir que ingresé a este Cuerpo el 3 de marzo y todavía no he tenido la fortuna de intervenir en la discusión de un proyecto de ley. En expresiones vertidas por el señor Senador Heber en la tarde de ayer, y que comparto totalmente, se mencionaba el prestigio del Parlamento en este campo. Ojalá que en la tarde de hoy o en sesiones sucesivas pueda yo intervenir en lo que es la función esencial de un Parlamento, o sea, en la aprobación de leyes. Sin embargo, aquí vamos de planteamiento político en planteamiento político.

Reitero que hay dos ideas sobre la forma de concebir la construcción de un país. Por un lado, están quienes entienden que las heridas deben permanecer abiertas, ya que pueden cerrarse solamente de una forma. Por otro, están quienes creen, como quien habla, que el país reclama mirar hacia el futuro, que se dicten las leyes que necesita como instrumento jurídico para su desarrollo, porque está buscando progresar, no solamente desde el punto de vista económico, sino también del cultural, considerando la realización de los individuos. De alguna manera, eso no se logra si estamos en un permanente revisionismo o en la permanente intervención de un Poder en lo que otro resuelve, sin aportar a la construcción de ese país según lo que algunos entendemos que debe hacerse.

SEÑOR PRESIDENTE. - Reitero lo expresado con respecto a los anteriores fundamentos de voto.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Señor Presidente: deseo hacer una aclaración, casi una constatación, que seguramente la Mesa habrá advertido. Aunque muchos señores Senadores se hayan ido del tema, lo que aquí se estaba discutiendo era si se trataba como urgente el proyecto de resolución, y no el proyecto de resolución en sí mismo. Incluso, lo que se votó fue que no se iba a considerar como urgente dicho proyecto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Es así, señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Quiero decir -y estoy seguro de que la Mesa también lo iba a decidir así- que la idea por la que pedimos que se tratara como urgente era para que su consideración no se dilatara en el tiempo. Nosotros buscábamos discreción, tranquilidad y austeridad republicana para el tratamiento de este tema. Obviamente, todo el mundo puede imaginar que yo no esperaba que los integrantes del Partido Nacional o del Partido Colorado, por lo menos en su mayoría, votasen a favor esta resolución.

Luego de hacer esta aclaración corresponde, al haberse votado en contra, que el proyecto de resolución sea enviado a la Comisión respectiva para su estudio. Esto es una demostración de que se va a prolongar un tema que podría haberse resuelto en la tarde de hoy.

SEÑOR PRESIDENTE. - Ese es el trámite natural, en la medida en que lo que se ha resuelto negativamente es el tratamiento con carácter de urgente. Se trata de un proyecto de resolución presentado por un grupo de Senadores y, naturalmente, el trámite lógico y correcto es su pase a Comisión.

6) ELECCION DE MIEMBROS DE LA COMISION PERMANENTE DEL PODER LEGISLATIVO

SEÑOR PRESIDENTE. - Corresponde que el Senado entre al orden del día con la consideración del asunto que figura en primer término: “Elección de miembros de la Comisión Permanente del Poder Legislativo (artículo 127 de la Constitución)”.

SEÑOR RICALDONI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Ricaldoni.

SEÑOR RICALDONI. - Deseo señalar que no estamos en condiciones de presentar en este momento los nombres correspondientes.

SEÑOR PRESIDENTE. - Por lo tanto, se va a votar si se posterga la consideración de este asunto.

(Se vota:)

-21 en 23. **Afirmativa.**

7) INFORME Y PROYECTO DE RESOLUCION DE LA COMISION ESPECIAL DESIGNADA A FIN DE ANALIZAR DECLARACIONES REALIZADAS POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE ANTEL, CONTADOR RICARDO LOMBARDO, SOBRE UN SUPUESTO TRAFICO DE INFLUENCIAS PRACTICADO POR EL SEÑOR SENADOR RAFAEL MICHELINI EN DICHO ENTE

SEÑOR PRESIDENTE. - Se pasa a considerar el asunto que figura en segundo término del orden del día: "Informe de la Comisión designada para analizar las declaraciones efectuadas por el señor Presidente de ANTEL, Ricardo Lombardo sobre un supuesto tráfico de influencias practicado por el señor Senador Rafael Michelini en dicho Ente. (Carp. Nº 989/98 - Rep. Nº 581/98)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 989/98
Rep. Nº581/98.

CAMARA DE SENADORES
Comisión Especial
Sobre declaraciones realidas por el señor Presidente de ANTEL, contador Ricardo Lombardo sobre un supuesto tráfico de influencias practicado por el señor Senador Rafael Michelini en dicho Ente

INFORME

Al Senado:

Como consecuencia de una moción presentada por el señor Senador Rafael Michelini, el Senado resolvió en sesión del 3 de marzo de 1998, lo siguiente: "Que se cree una Comisión Especial integrada por siete miembros que en un plazo de quince días analice e informe al Senado sobre declaraciones realizadas por el señor Presidente de ANTEL, contador Ricardo Lombardo, sobre un supuesto tráfico de influencias practicado por el señor Michelini en dicho Ente."

Del análisis hecho por esta Comisión de las declaraciones del señor Presidente de ANTEL resulta:

Que el señor Presidente de ANTEL dispuso una investigación administrativa para determinar la posibilidad de irregularidades en la tramitación de determinados expedientes.

Que a su vez ha sido inculpado de violación del artículo 77, numeral 4 de la Constitución, por el Partido Político Nuevo Espacio.

Considerando:

Que no es de competencia de esta Comisión examinar y pronunciarse sobre ambas cuestiones:

Sobre la primera no se ha formulado en el Cuerpo cuestión alguna referida al tema y, sobre la segunda, por tener curso institucional en otros órganos públicos.

Que las declaraciones del señor Presidente de ANTEL que pudieron aparecer como afectando la independencia del Senado, al invocar la potestad de investigar a cualquier ciudadano, Legislador o no, e involucrar directa o indirectamente a un Legislador, fueron precisadas inequívocamente por el señor contador Lombardo en el sentido de que un servicio descentralizado no puede investigar a un Legislador y que efectivamente en este momento no existe una investigación administrativa dirigida ni al señor Senador Michelini, ni a ningún Senador. Si de la investigación administrativa existente sobre determinados hechos, surgiera una situación que afectase a un Senador, se pondría en conocimiento del Senado, como corresponde.

Por las consideraciones expuestas, esta Comisión Especial aconseja al Senado la aplicación del adjunto Proyecto de Resolución.

Sala de la Comisión, 18 de marzo de 1998.

José Korzeniak (Miembro Informante), **Luis A. Heber, Luis Eduardo Mallo, Luis B. Pozzolo, Américo Ricaldoni, Helios Sarthou, Orlando Virgili.** Senadores.

PROYECTO DE RESOLUCION

Artículo Unico. - Apruébase el informe de la Comisión Especial designada en sesión del día tres de marzo de 1998, y por consecuencia, declárase que, al presente, no existe mérito para proseguir ninguna actuación en este Senado.

Sala de la Comisión, 18 de marzo de 1998.

José Korzeniak (Miembro Informante), **Luis A. Heber, Luis Eduardo Mallo, Luis B. Pozzolo, Américo Ricaldoni, Helios Sarthou, Orlando Virgili.** Senadores.**"**

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el proyecto de resolución.

(Se lee)

-En discusión.

Cabe señalar que hay informe de la Comisión Especial designada a tales efectos, cuyo Miembro Informante es el señor Senador Korzeniak.

Tiene la palabra el señor Senador Korzeniak.

SEÑOR KORZENIAK. - Señor Presidente: voy a hacer un informe muy breve, porque la Comisión votó por unanimidad

este tema; de manera que si hay alguna duda entre todos podremos aclarar cómo se procedió.

Diría que la Comisión trabajó en cuatro etapas. En la primera, deliberó sobre el alcance de la resolución adoptada por el Senado al designar una Comisión Especial para que, en un plazo de 15 días, analizara el tema y elevara un informe a este Cuerpo. Concretamente, en este caso se dará el informe de la Comisión designada para analizar las declaraciones realizadas por el señor Presidente de ANTEL, Ricardo Lombardo, sobre un supuesto tráfico de influencias practicado por el señor Senador Michelini en dicho ámbito. Este texto, que fue proyectado por el señor Senador Michelini, fue aprobado por el Senado y no dejaba de tener alguna dificultad de interpretación, en cuanto al alcance de los cometidos de la Comisión, si bien había quedado aclarado por este Cuerpo y por el propio proponente que no se trataba de una Comisión Investigadora ni de un planteamiento de fueros por parte de dicho señor Senador.

Una vez delimitado por la Comisión cuál era el objeto de su trabajo, se procedió a invitar, en primer lugar, a uno de sus pares, el señor Senador Michelini, a fin de conversar sobre el tema, sobre la resolución y sobre el discurso que había pronunciado en el Senado como fundamento de su propuesta para que se creara una Comisión Especial.

Posteriormente, en una segunda etapa, se invitó al señor Presidente de ANTEL, contador Lombardo, y se le efectuaron algunas preguntas, dentro de las que había una que se consideraba muy importante por toda la Comisión, es decir, si en el ámbito de ANTEL, tal como había trascendido en toda la prensa, el Presidente de ese Servicio Descentralizado había dispuesto una investigación dirigida al señor Senador Michelini o a algún otro Legislador. La respuesta -la repito textual y, si no lo es, el concepto es absolutamente fidedigno- fue que no había ninguna investigación dirigida al señor Senador Michelini ni a ningún otro Legislador. En dos oportunidades agregó que si de esa investigación que sí se estaba haciendo sobre hechos internos de ANTEL, surgiese la necesidad de realizar alguna averiguación dirigida al señor Senador Michelini o a otro Legislador, lo primero que haría ese Ente sería dar cuenta al Senado, en el caso de que fuera un Senador. Despejado este punto, que era el que podía provocar, tal como manifestaron varios miembros de la Comisión, que aunque no hubiera sido una Comisión creada por un planteo de fueros, estuvieran en juego los fueros del Senado, la Comisión concluyó, por unanimidad, que al no haberse formalizado ninguna denuncia en este Cuerpo respecto de algún Senador o del Cuerpo, el Senado no estaba en condiciones de actuar.

Además y tal como se advierte en el informe, la Comisión examinó las apreciaciones hechas por el señor Senador Michelini y por el Nuevo Espacio en general vinculadas con actuaciones o expresiones del Presidente de ANTEL que, según dicho señor Senador o el Nuevo Espacio, serían violatorias de la prohibición de actividad política prevista en el numeral 4º del artículo 77 de la Constitución. Como si eventualmente eso se planteaba, el Senado no sería el órgano encargado de resolver el tema sino la Corte Electoral, la Comisión ratificó su convicción de que el Senado no estaba en condiciones de realizar ninguna actuación formal en torno al asunto.

Por estas razones, luego de discutir esto que muy sintéticamente acabo de relatar, la Comisión le propone al Senado que se apruebe el informe, donde se resume el origen de su creación y que declare que al presente -es decir, en este momento- no hay mérito para proseguir ninguna actuación en el ámbito del Senado. Este es, en líneas generales, el informe elaborado por la Comisión, contando con el aporte de todos sus miembros y, repito, votado por la unanimidad de sus integrantes.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el artículo único.

(Se lee:)

"Artículo Unico. - Apruébase el informe de la Comisión Especial designada en sesión del día tres de marzo de 1998 y, por consecuencia, declárase que, al presente, no existe mérito para proseguir ninguna actuación en este Senado."

-Se va a votar.

(Se vota:)

-19 en 19. **Afirmativa.** UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de resolución.

(No se publica el texto del proyecto de resolución aprobado, por ser igual al considerado.)

SEÑOR MICHELINI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI. - Tan sólo deseo señalar que expresamente no estuve presente en Sala en el momento de la votación ya que se trataba de una Comisión designada a raíz de una solicitud que presenté en función de determinadas situaciones que habían surgido, y si bien coincido con el informe, en la medida en que me comprenden las generales de la ley, no podía estar presente.

8) REGIMEN MARCARIO VIGENTE

SEÑOR PRESIDENTE. - Se pasa a considerar el asunto que figura en tercer término del orden del día: "Proyecto de ley por el que se modifica el régimen marcario vigente, proponiendo la adecuación en materia de propiedad industrial. (Carp. Nº 745/97 - Rep. Nº 578/98)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 745/97
Rep. Nº 578/98

CAMARA DE SENADORES
Comisión de
Industria y Energía

PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO

CAPITULO I

DE LAS MARCAS

Artículo 1º. - Se entiende por marca todo signo con aptitud para distinguir los productos o servicios de una persona física o jurídica de los de otra.

Art. 2º. - El registro de los signos no visibles quedará condicionado a la disponibilidad de medios técnicos adecuados.

A tales efectos, el Poder Ejecutivo determinará la oportunidad y reglamentará la forma de su instrumentación.

Art. 3º. - Podrán constituirse como marcas las frases publicitarias que reúnan las condiciones requeridas por la presente ley.

CAPITULO II

DE LAS NULIDADES

SECCION I

NULIDADES ABSOLUTAS

Artículo 4º. - No serán considerados como marcas, y por tanto irrogarán nulidad absoluta:

1º el nombre del Estado y de los Gobiernos Departamentales, los símbolos nacionales o departamentales, los escudos o distintivos que los identifiquen, excepto respecto de ellos mismos, de las personas públicas no estatales, de las Sociedades con participación del Estado y en los casos del artículo 73 y siguientes;

2º los signos que reproduzcan o imiten monedas, billetes o cualquier medio oficial de pago, nacionales o extranjeros, así como los diseños o punzones oficiales de contralor y garantía adoptados por el Estado;

3º los emblemas destinados a la Cruz Roja y al Comité Olímpico Internacional;

4º las denominaciones de origen, las indicaciones de procedencia y cualquier nombre geográfico que no sea suficientemente original y distintivo respecto a los productos o servicios a los que se aplique, o que su empleo sea susceptible de crear confusión con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los productos o servicios para los cuales se use la marca;

5º la forma que se dé a los productos o envases, cuando reúna los requisitos para constituir patente de invención o modelo de utilidad conforme a la ley;

6º los nombres de las variedades vegetales que se encuentren registradas ante el Registro de Propiedad de Cultivares, creado por la Ley Nº 16.811, respecto de dichas variedades en la clase correspondiente;

7º las letras o los números individualmente considerados sin forma particular;

8º el color de los productos, y los envases y las etiquetas monocromáticos. Podrán usarse, sin embargo, como marcas, las combinaciones de colores para los envases y las etiquetas;

9º las denominaciones técnicas, comerciales o vulgares, que se empleen para expresar cualidades o atributos de los productos o servicios;

10 las designaciones usualmente empleadas para indicar la naturaleza de los productos o servicios o la clase, el género o la especie a que pertenecen;

11 las palabras o locuciones que hayan pasado al uso general, y los signos o diseños que no sean de fantasía, es decir, que no presenten características de novedad, especialidad y distintividad;

12 las palabras o las combinaciones de palabras en idioma extranjero cuya traducción al idioma español esté comprendida en las prohibiciones de los numerales 9º, 10 y 11 precedentes;

13 los dibujos o expresiones contrarios al orden público, la moral o las buenas costumbres;

14 las caricaturas, los retratos, los dibujos o las expresiones que tiendan a ridiculizar ideas, personas u objetos dignos de respeto y consideración.

SECCION II

NULIDADES RELATIVAS

Artículo 5º. - No podrán ser registradas como marcas, irrogando nulidad relativa:

1º las banderas, los escudos, las letras, las palabras y demás distintivos que identifiquen a los Estados extranjeros o las entidades internacionales e intergubernamentales, siempre que su uso comercial no esté autorizado por certificado expedido por la oficina correspondiente del Estado u Organismo interesado;

2º las obras literarias y artísticas, las reproducciones de las mismas y los personajes de ficción o simbólicos que merezcan la protección por el Derecho de Autor, excepto que el registro sea solicitado por su titular o por un tercero con su consentimiento;

3º los nombres o los retratos de las personas que vivan, mientras no se obtenga su consentimiento, y los de los fallecidos mientras no se obtenga el de quienes hayan sido declarados judicialmente sus herederos, entendiéndose por nombres, a los efectos de esta disposición, los de pila seguidos del patronímico, así como el solo apellido, los seudónimos o los títulos cuando individualicen tanto como aquellos;

4º el solo apellido cuando haya mediado oposición fundada de quienes lo llevan, a juicio de la autoridad administrativa;

5º las marcas de certificación o de garantía comprendidas en la prohibición del artículo 54 de la presente ley;

6º los signos o las palabras que constituyen la reproducción, la imitación o la traducción total o parcial de una marca notoriamente conocida o de un nombre comercial;

7º las palabras, los signos o los distintivos que hagan presumir el propósito de verificar concurrencia desleal.

CAPITULO III

DE LAS CONDICIONES
DE REGISTRABILIDAD

Artículo 6º - Para ser registradas, las marcas deberán ser claramente diferentes a las que se hallen inscriptas o en trámite de registro, a los efectos de evitar confusión, sea respecto de los mismos productos o servicios, o respecto de productos o servicios concurrentes.

Art. 7º. - Los signos que se encuentren comprendidos en las prohibiciones previstas en los numerales 9º, 10, 11 y 12 del artículo 4º de la presente ley podrán, sin embargo, formar parte de un conjunto marcario, pero sin derechos privativos sobre los mismos.

Art. 8º. - Cuando una palabra o conjunto de palabras, de las comprendidas en las prohibiciones de los numerales 9º, 10, 11 y 12 del artículo 4º de la presente ley, hayan adquirido probada fuerza distintiva respecto de un producto o servicio asociado a una determinada persona física o jurídica, serán admitidos como marca para esa persona física o jurídica y respecto de esos productos o servicios.

Extinguido el registro concedido al amparo de lo dispuesto por el inciso precedente, no podrá volver a ser registrado por terceros.

El inciso primero del presente artículo será de aplicación también a las marcas registradas antes de la entrada en vigencia de esta ley, que reúnan las condiciones previstas en el mismo.

CAPITULO IV

DE LOS DERECHOS QUE
CONFIERE EL REGISTRO

Artículo 9º. - El derecho a la marca se adquiere por el registro efectuado de acuerdo con la presente ley.

El registro de la marca importa la presunción de que la persona física o jurídica a cuyo nombre se verificó la inscripción es su legítima propietaria.

Art. 10. - Para solicitar el registro de marcas registradas en el extranjero, están habilitados exclusivamente sus propietarios por sí o a través de sus agentes debidamente autorizados, o quien acredite estar debidamente autorizado a registrar la marca a su nombre.

Art. 11. - La propiedad exclusiva de la marca sólo se adquiere con relación a los productos y los servicios para los que hubiera sido solicitada.

Cuando se trata de una marca en la que se incluye el nombre de un producto o un servicio, la marca sólo se registrará para el producto o el servicio que en ella se indica.

Art. 12. - No podrá impedirse la libre circulación de los productos marcados, introducidos legítimamente en el comercio por el titular o con la autorización del mismo, fundándose en el registro de la marca, siempre que dichos productos y su presentación, así como sus envases o sus embalajes que estuvieren en contacto inmediato con ellos, no hayan sufrido alteraciones, modificaciones o deterioros significativos.

Art. 13. - Concedido el registro de una marca, su titular adquiere la protección que confiere el mismo, no pudiendo solicitar un nuevo registro por idéntica marca y respecto de las mismas clases, totales o parciales, sin

que en forma anterior o concomitante haya renunciado al registro anterior total o parcialmente, según corresponda.

Art. 14. - El derecho de oponerse al uso o registro de cualquier marca que pueda producir confusión entre productos o servicios, corresponderá a la persona física o jurídica que haya llenado los requisitos exigidos por esta ley.

Art. 15. - El cambio de nombre o domicilio, la modificación del tipo social o cualquier otra que afecte la titularidad del registro, deberá inscribirse en la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial y publicarse en el Boletín de la Propiedad Industrial.

Art. 16. - La propiedad de una marca pasa a los herederos y puede ser transferida por acto entre vivos, por disposición de última voluntad, por ejecución forzada o por la acción de reivindicación.

La transferencia total o parcial del derecho de propiedad de la marca podrá hacerse por instrumento público o privado. Para que surta efectos frente a terceros, deberá inscribirse en la Dirección de la Propiedad Industrial y publicarse en el Boletín de la Propiedad Industrial que se crea por el artículo 80 de la presente ley.

Art. 17. - Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 14 de la presente ley, en el caso de transferencia, el cedente está obligado a declarar si posee otras marcas iguales o semejantes a la que transfiere. El silencio o la ocultación de tales marcas, importa para el cedente la pérdida de la protección que a las mismas acuerda el registro, la que será declarada de oficio o a petición de parte.

Art. 18. - La protección que acuerda el registro de una marca durará diez años, siendo este plazo indefinidamente renovable por períodos iguales, a solicitud del titular o su representante.

La renovación deberá solicitarse dentro de los seis meses previos al vencimiento del registro. Sin embargo, se dispondrá de un plazo de gracia de seis meses a contar del día siguiente a dicho vencimiento, en cuyo caso se publicará en el Boletín de la Propiedad Industrial.

En el caso de renovación de una marca, las clases, productos o servicios comprendidos en el registro anterior que no sean reivindicados se tendrán por renunciados.

Art. 19. - El uso de la marca es facultativo.

El uso podrá ser obligatorio cuando necesidades de conveniencia pública lo requieran y así se declare por decreto del Poder Ejecutivo.

CAPITULO V

DE LAS ACCIONES DE OPOSICION, ANULACION Y REIVINDICACION

Artículo 20. - El titular de un interés directo, personal y legítimo, podrá oponerse al registro que se intentare o solicitar la anulación de las marcas ya inscriptas, cuando se configuren las situaciones previstas por los artículos 4º y 5º de la presente ley.

Art. 21. - La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial podrá oponerse y desestimar las solicitudes de registro o anular el registro de marcas cuando se configuren las situaciones previstas por los artículos 4º y 5º de la presente ley.

Art. 22. - La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial podrá oponerse y desestimar las solicitudes de registro que vulneren lo previsto en el artículo 6º de la presente ley, en defensa de los derechos del consumidor.

Art. 23. - Los propietarios de marcas registradas o en trámite de registro, podrán oponerse a las solicitudes de registro de marcas idénticas o semejantes a las suyas, o gestionar la anulación de las ya inscriptas.

La oposición al registro deberá ser deducida dentro de los treinta días corridos, contados a partir del día siguiente de la publicación en el Boletín de la Propiedad Industrial que se crea por el artículo 80 de la presente ley.

Art. 24. - Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 14 de la presente ley, los propietarios de marcas en uso pero no registradas, podrán oponerse al registro que se intentare de marcas idénticas o semejantes a las suyas en el plazo previsto en el artículo precedente, y siempre que el opositor acredite un uso anterior pacífico, público e ininterrumpido de por lo menos un año.

Cuando la oposición se entable por aquél que habiendo tenido una marca registrada no la hubiera renovado, se considerará demostrado el uso por el tiempo en el que dicha marca ha permanecido registrada.

Al deducir la oposición, el oponente deberá solicitar el registro de la marca en un plazo de diez días. La omisión será causal suficiente para desestimar la oposición de pleno derecho.

Transcurrido el plazo de la oposición y habiendo quedado firme el acto que dispuso la concesión del registro, la marca inscripta no podrá ser objeto de ninguna otra reclamación fundada en esta causal.

Art. 25. - Si al deducirse la acción de anulación basada en lo preceptuado por los numerales 6º o 7º del

artículo 5º de la presente ley, el propietario de la marca no tuviere solicitado el registro en el país, deberá impetrarlo dentro de los noventa días de instaurada la acción. La omisión será causal suficiente para desestimar la acción de anulación de pleno derecho.

Art. 26. - La oposición excluye la acción de anulación por la misma causal.

Art. 27. - La acción de anulación basada en el artículo 4º podrá deducirse en cualquier tiempo.

Transcurridos quince años desde la fecha de concesión del registro de la marca, caducará el derecho a deducir la acción de anulación basada en el artículo 5º de la presente ley, salvo en el caso de marca notoria, cuando haya sido registrada de mala fe, en cuyo caso la acción podrá deducirse en cualquier tiempo.

Art. 28. - Cuando el registro de una marca se hubiere solicitado u obtenido por el agente, el representante, el importador, el distribuidor, el licenciatario o el franquiciado de la misma, a nombre propio y sin autorización del titular, éste podrá iniciar, sin perjuicio de las acciones de oposición y anulación, acción de reivindicación del derecho ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, a fin de que se le reconozca como solicitante o titular del derecho y que le sea transferida la solicitud en trámite o el registro concedido.

Esta acción de reivindicación no podrá iniciarse después de transcurridos cinco años contados desde la fecha de concesión del registro.

CAPITULO VI

DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE UNA MARCA

Artículo 29. - La solicitud de registro de una marca se hará ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial y será acompañada de los recaudos que aquella requiera a sus efectos, abonándose simultáneamente el precio de la publicación.

Art. 30. - La prelación en el registro estará dada por la fecha y la hora de la presentación de la solicitud respectiva.

Art. 31. - Presentada la solicitud de registro, no se admitirá ninguna modificación del signo marcario. Toda pretensión de modificación en este sentido será motivo de un nuevo pedido de registro.

Art. 32. - Solicitado el registro de una marca no podrá aumentarse el número de productos o servicios respecto de los cuales se solicitó protección, aunque sea en la misma clase, pero podrá limitarse el objeto de protección eliminando clases, productos o servicios.

Art. 33. - Al deducirse la acción de anulación fundada en las causales de los numerales 6º y 7º del artículo 5º de la presente ley, será preceptiva la agregación de la prueba, la que se podrá efectuar por cualquier medio idóneo que lo demuestre razonablemente, sujeto a las reglas de la sana crítica y a lo que establezca la reglamentación.

Podrá eximirse de la prueba de la notoriedad de la marca al oponente, al recurrente o el peticionante que acrediten que el solicitante o el titular la conocían cuando impetraron su registro.

Art. 34. - La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial adoptará resolución sobre las solicitudes de registro de marcas, concediéndolo o desestimándolo, total o parcialmente, según corresponda en atención a las clases a las que dichas solicitudes refieran.

Art. 35. - Concedido el registro, la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial expedirá el título respectivo.

Art. 36. - Los plazos otorgados a las partes son perentorios e improrrogables, salvo disposición reglamentaria en contrario.

Art. 37. - La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial podrá a solicitud de parte, expedir segundo título en la forma que establezca el decreto reglamentario de la presente ley.

CAPITULO VII

DE LAS MARCAS COLECTIVAS

Artículo 38. - Marca colectiva es aquella usada para identificar productos o servicios provenientes de miembros de una determinada colectividad.

Las asociaciones de productores, industriales, comerciantes o prestadores de servicios, podrán solicitar el registro de marcas colectivas para diferenciar en el mercado los productos o los servicios de sus miembros, de los productos o los servicios de quienes no forman parte de dicha asociación.

Art. 39. - La solicitud de registro de marca colectiva deberá incluir un Reglamento de Uso en el que además de los datos de identificación de la asociación solicitante, se indicarán las personas autorizadas para utilizar la marca, las condiciones de afiliación a la asociación, las condiciones de uso de la marca y los motivos por los que puede prohibirse la utilización de la marca a un miembro de la asociación.

Art. 40. - El titular de la marca colectiva deberá comunicar al Registro de la Propiedad Industrial toda

modificación al Reglamento de Uso, la que deberá publicarse en el Boletín de la Propiedad Industrial.

La modificación del Reglamento de Uso surtirá efectos a partir de su presentación ante el Registro de la Propiedad Industrial.

Art. 41. - La marca colectiva podrá ser cancelada de oficio o a pedido de parte en los siguientes casos:

1º cuando la marca colectiva sea usada por el titular en contravención al Reglamento de Uso;

2º cuando la marca colectiva sólo sea usada por su titular o sólo por una de las personas autorizadas.

Art. 42. - La marca colectiva no podrá ser trasmitida a terceras personas, ni autorizarse su uso a aquellas que no estén oficialmente reconocidas por la asociación.

Art. 43. - Respecto de la marca colectiva rigen todas las disposiciones de la presente ley, salvo disposición en contrario prevista en el presente capítulo.

CAPITULO VIII

DE LAS MARCAS DE CERTIFICACION O DE GARANTIA

Artículo 44. - Marca de certificación o de garantía es el signo que certifica características comunes, en particular la calidad, los componentes, la naturaleza, la metodología empleada y todo otro dato relevante, a juicio del titular, de los productos elaborados o servicios prestados por personas debidamente autorizadas y controladas por el mismo.

Sólo podrán ser titulares de una marca de certificación o de garantía, un organismo estatal o paraestatal, competente para realizar actividades de certificación de calidad por cuenta del Estado conforme a sus cometidos, o una entidad de derecho privado debidamente autorizada por el órgano competente mencionado.

Art. 45. - No podrán ser registradas como marcas de garantía las denominaciones de origen reguladas por esta ley, las que en todo caso se regirán por sus disposiciones específicas.

Art. 46. - La solicitud de registro de una marca de certificación o de garantía deberá incluir un Reglamento de Uso en el que se indicarán la calidad, los componentes, la naturaleza, la metodología empleada, y todo otro dato relevante, sobre los productos elaborados o distribuidos, o los servicios prestados a juicio del titular.

El Reglamento de Uso fijará asimismo las medidas de control que se obliga a implantar el titular de la marca de certificación o de garantía y el régimen de sanciones.

Art. 47. - El Reglamento de Uso será elaborado por el organismo público o paraestatal, o la persona privada a que refiere el artículo 44 precedente, en el ámbito de sus competencias, y se presentará en la forma prescripta en el artículo 46, ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, la que verificará la adecuación del mismo a las disposiciones de la presente ley y su reglamentación.

Art. 48. - El incumplimiento del Reglamento de Uso por parte de los usuarios podrá ser sancionado por el titular con la revocación de la autorización para utilizar la marca o con otras sanciones establecidas en el referido Reglamento.

Art. 49. - El titular de la marca de certificación o de garantía deberá comunicar al Registro de la Propiedad Industrial toda modificación al Reglamento de Uso, la que deberá publicarse en el Boletín de la Propiedad Industrial que se crea por el artículo 80 de la presente ley.

La modificación del Reglamento de Uso surtirá efectos a partir de su presentación en el Registro de la Propiedad Industrial.

Art. 50. - El registro de una marca de certificación o de garantía tendrá una duración indefinida, extinguiéndose por su anulación, y en el caso de la disolución o desaparición de su titular se estará a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 54 de la presente ley.

El registro podrá ser cancelado en cualquier momento a pedido de su titular.

Art. 51. - El uso de una marca de certificación o de garantía por toda persona cuyo producto o servicio cumpla las condiciones establecidas en el Reglamento de Uso de la marca, deberá ser autorizado por el titular de la misma.

Art. 52. - La marca de certificación o de garantía no podrá ser usada para productos o servicios producidos, prestados o comercializados por el propio titular de la marca.

Art. 53. - La marca de certificación o de garantía es inalienable. Asimismo no podrá ser objeto de gravamen o carga, embargo u otra medida cautelar o de ejecución judicial.

Art. 54. - Disuelto o desaparecido el titular de la marca de certificación o de garantía, la misma pasará al

organismo estatal o paraestatal, o persona privada a que refiere el artículo 44 de la presente ley, al que se le atribuya la competencia del organismo disuelto o desaparecido, conforme a derecho, previa comunicación a la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.

En el caso de que la actividad de certificación de calidad por cuenta del Estado, a cargo del organismo o la persona disuelto o desaparecido, no fuera atribuido a otra entidad, el registro de la marca de certificación o de garantía caducará de pleno derecho.

Art. 55. - La marca de certificación o de garantía cuyo registro fuese anulado, o que dejara de usarse por disolución o desaparición de su titular, no podrá ser adoptada, usada ni registrada como marca u otro signo distintivo comercial, hasta transcurridos diez años de anulado, disuelto o desaparecido su titular, salvo lo dispuesto en el inciso primero del artículo 54.

Art. 56. - Respecto de la marca de certificación o de garantía rigen todas las disposiciones de la presente ley salvo disposición en contrario prevista en el presente capítulo.

CAPITULO IX

DE LOS DERECHOS QUE AFECTAN LAS MARCAS LICENCIAS, PRENDA, EMBARGO Y PROHIBICION DE INNOVAR

SECCION I - LICENCIAS

Artículo 57. - Créase el Registro de Licencias de Marcas que estará a cargo de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.

Art. 58. - A los efectos de la presente ley, licencia es un contrato accesorio al registro marcario, por el que se concede el derecho al uso, total o parcial, de una marca registrada o en trámite de registro, por un tiempo determinado, en forma exclusiva o no.

Si el contrato careciera de cláusula de exclusividad, se presumirá que no se han otorgado derechos exclusivos al licenciatario.

Art. 59. - La licencia tendrá efectos frente a terceros a partir de su inscripción ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.

Art. 60. - Se publicará en el Boletín de la Propiedad Industrial un extracto de las partes sustanciales del contrato de licencia.

Art. 61. - El licenciatario no podrá hacer cesión de sus derechos, ni parcial ni totalmente, sin la autorización expresa del licenciante.

Art. 62. - Cualquier modificación en el contrato de licencia o sub-licencia, deberá ser comunicada a la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, y le será aplicable lo dispuesto en los artículo 58, 59, 60 y 61 de la presente ley.

Art. 63. - Los contratos de franquicias que contengan una licencia de marcas se regirán, en lo pertinente, por las disposiciones de esta Sección.

SECCION II

PRENDA INDUSTRIAL

Artículo 64. - A partir de la vigencia de la presente ley se transfiere a la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial la competencia registral relativa a prendas sin desplazamiento de Registros marcarios establecidas en el artículo 2º numeral 2 de la Ley Nº 8.292, de 24 de setiembre de 1928 y disposiciones concordantes, complementarias y modificativas.

SECCION III

EMBARGOS Y PROHIBICIONES DE INNOVAR

Artículo 65. - La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial llevará un Registro de los Embargos y Prohibiciones de Innovar comunicados por el Poder Judicial que afecten a las marcas registradas o en trámite.

CAPITULO X

DE LA EXTINCION DEL REGISTRO DE LA MARCA

Artículo 66. - El registro de la marca se extingue:

1º por haber expirado el plazo previsto en el artículo 19, salvo el caso de renovación;

2º por voluntad del propietario comunicada por escrito a la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial. En Caso de existir contrato de licencia registrado, el titular de la marca licenciada deberá acreditar la comunicación fehaciente al licenciatario de la voluntad de renunciar al registro previa inscripción de la renuncia;

3º por declaración de nulidad dictada por la autoridad competente;

4º por la causal del artículo 18 de la presente ley;

5º por cesar la participación del Estado en las Sociedades a las que alude el numeral 1º del artículo 4º de la presente ley.

CAPITULO XI

DE LOS NOMBRES COMERCIALES

Artículo 67. - Los nombres comerciales constituyen una propiedad industrial a los efectos de esta ley.

Art. 68. - Si una persona física o jurídica quisiera desarrollar con fines comerciales, una actividad ya explotada por otra persona, con el mismo nombre o con la misma designación convencional, deberá adoptar una modificación clara que haga que ese nombre o esa designación sea visiblemente distinto al preexistente.

Art. 69. - La acción judicial del titular del derecho exclusivo al uso de un nombre comercial caducará a los cinco años desde el día que se empezó a usar por otro.

Art. 70. - La cesión o venta del establecimiento comprende la de la marca, salvo estipulación en contrario, y el cesionario tiene el derecho de servirse de ella aunque fuera nominal, de la misma manera que lo hacía el cedente, sin otras restricciones que las impuestas expresamente en el contrato de venta o cesión.

Art. 71. - El derecho al uso exclusivo del nombre como propiedad industrial, se extinguirá con la actividad con fines comerciales que lo lleve.

Art. 72. - No es necesario el registro del nombre para ejercer los derechos acordados por esta ley, salvo el caso en que forme parte de la marca.

CAPITULO XII

DE LAS INDICACIONES GEOGRAFICAS

Artículo 73. - Constituyen indicaciones geográficas las indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen.

Art. 74. - Indicación de procedencia es el uso de un nombre geográfico sobre un producto o servicio que identifica el lugar de extracción, producción o fabricación de determinado producto o prestación de determinado servicio, en tanto que lugar de procedencia.

Las indicaciones de procedencia gozarán de protección sin necesidad de registro.

Art. 75. - Denominación de origen es el nombre geográfico de un país, una ciudad, una región o una localidad que designa un producto o servicio cuyas cualidades o características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico, incluidos factores naturales o humanos.

Art. 76. - Créase el Registro de Denominaciones de Origen en la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.

Art. 77. - El uso de una indicación de procedencia está limitado a los productores y los prestadores de servicios establecidos en el lugar, exigiéndose con relación a las denominaciones de origen el cumplimiento de requisitos de calidad.

Art. 78. - El nombre geográfico que no constituya una indicación de procedencia o denominación de origen, podrá constituirse en marca, siempre que no induzca a error en cuanto al verdadero lugar de origen.

Art. 79. - Se exceptúa de la prohibición de uso de indicación geográfica que identifique vinos o bebidas espirituosas, a quienes la hayan utilizado de manera continua durante un lapso mínimo de 10 años antes del 15 de abril de 1994.

CAPITULO XIII

DEL BOLETIN DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL

Artículo 80. - Créase el Boletín de la Propiedad Industrial, en el que se publicarán:

1º la solicitud de registro de la marca y del Reglamento de Uso, cuando corresponda, en la forma que se reglamentará;

2º todas las resoluciones que se adopten en relación a la marca;

3º el extracto del contrato de licencia, sub-licencias y sus modificaciones, previstos en los artículos 58, 59, 60 y 62 de la presente ley;

4º las notificaciones, que debiendo realizarse personalmente, no pudieran cumplirse por causa imputable al gestionante, salvo lo previsto en el artículo 317 de la Constitución de la República;

5º los emplazamientos;

6º la inscripción en el Registro de Agentes;

7º los demás actos que se establezcan en el reglamento o cuando así lo disponga la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.

CAPITULO XIV

DE LAS ACCIONES CIVILES Y PENALES

Artículo 81. - El que con el fin de lucrar o causar perjuicio, use, fabrique, falsifique, adultere o imite una

marca inscripta en el registro correspondiente a otra persona, será castigado con seis meses de prisión a tres años de penitenciaría.

Art. 82. - Los que rellenen con productos espurios envases con marca ajena, serán castigados con seis meses de prisión a tres años de penitenciaría.

Art. 83. - El que a sabiendas fabrique, almacene, distribuya o comercialice mercaderías señaladas con las marcas a que refieren los artículos anteriores, será castigado con tres meses de prisión a seis años de penitenciaría.

Art. 84. - Las marcas a que hacen referencia los artículos anteriores, así como los instrumentos usados para su ejecución, serán destruidos o inutilizados.

Las mercaderías en infracción que hayan sido incautadas, serán decomisadas y destruidas, salvo que por su naturaleza puedan ser adjudicadas a instituciones de beneficencia pública o privada.

Art. 85. - Las disposiciones contenidas en el presente capítulo serán aplicables, en lo pertinente, a los que hicieren uso, sin derecho, de las denominaciones de origen previstas en el artículo 75 de la presente ley.

Art. 86. - Los delitos previstos en la presente ley, serán perseguibles a instancia de parte en la forma regulada por los artículos 11 y siguientes del Código de Proceso Penal.

Art. 87. - Los daminificados por contravención de las disposiciones contenidas en los artículos 81 a 85 de la presente ley, podrán ejercer las acciones por daños y perjuicios contra los autores y coautores de las actividades sancionadas penalmente.

Art. 88. - Los titulares de marcas registradas podrán demandar ante el Poder Judicial la prohibición de uso de una marca no registrada, idéntica o semejante a la suya.

Art. 89. - No se podrá intentar acción civil o criminal después de pasados cuatro años de cometido o repetido el delito, o después de un año, contado desde el día en que el propietario de la marca tuvo conocimiento del hecho por primera vez.

Los actos que interrumpen la prescripción son aquellos que están determinados por el Derecho común.

CAPITULO XV

DE LA ACTUACION ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Artículo 90. -Están habilitados a realizar las gestiones inherentes a los trámites previstos en la presente ley:

1º los interesados por sí, hayan otorgado o no representación;

2º los Agentes de la Propiedad Industrial inscriptos en la matrícula respectiva, con personería debidamente acreditada;

3º los mandatarios autorizados por poder suficiente.

Art. 91. - Los Agentes de la Propiedad Industrial tendrán las mismas obligaciones y responsabilidades que los mandatarios, de acuerdo con las disposiciones del Código Civil, Título VIII del Libro Cuarto, Parte Segunda.

CAPITULO XVI

DE LOS AGENTES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Artículo 92. - La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial llevará el Registro de la Matrícula del Agente de la Propiedad Industrial creado por Decreto Nº 285/968 de 14 de noviembre de 1968.

Art. 93. -Para obtener la Matrícula de Agente de la Propiedad Industrial el interesado deberá cumplir, además de las formalidades que determine la reglamentación, los siguientes requisitos:

1º ser mayor de edad;

2º tener domicilio legal constituido;

3º acreditar buena conducta;

4º ser bachiller;

5º aprobar un examen de suficiencia, con excepción de los Abogados.

De la inscripción podrá expedirse certificado al interesado, si así lo solicitare y a su costa.

Art. 94. - El examen requerido por el numeral 5º del artículo precedente será tomado por un Tribunal integrado por tres miembros designados por el Director Nacional de la Propiedad Industrial.

Art. 95. - Se ratifican las matrículas otorgadas a los Agentes de la Propiedad Industrial a la fecha de promulgación de la presente ley.

Art. 96. - La realización de propaganda, o el ofrecimiento de servicios por parte de los agentes o sus empleados en los locales de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, se considerará falta grave.

Art. 97. - Los agentes de la propiedad industrial serán responsables por los hechos de sus empleados, conforme a lo dispuesto por el artículo 1324 inciso 1º del Código Civil.

Art. 98. - La supervisión de la actuación de los Agentes de la Propiedad Industrial será ejercida por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, quien podrá aplicar las siguientes sanciones:

1º apercibimiento;

2º multa que variará de 10 a 100 UR según la gravedad de la falta;

3º suspensión por un plazo máximo de dos años;

4º eliminación del Registro de Matrícula de la Propiedad Industrial.

Las sanciones se aplicarán teniendo presente la reglamentación respectiva.

CAPITULO XVII

DE LAS TASAS

Artículo 99. - La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial percibirá tasas por las actuaciones siguientes:

1º	Solicitud de registro de marcas:		
	Denominativa una clase	UR	5
	Denominativa por cada clase adicional	UR	3
	Emblemática o mixta una clase	UR	7
	Emblemática o mixta por cada clase adicional	UR	4
2º	Búsqueda de antecedentes:		
	Denominativa por clase:	UR	1
	Emblemática por clase	UR	2
3º	Marcas de certificación o de garantía:		
	Denominativa una clase	UR	12
	Denominativa por cada clase adicional	UR	6
	Emblemática o mixta una clase	UR	15
	Emblemática o mixta por cada clase adicional	UR	7
	Modificaciones reglamentos de uso	UR	3
4º	Marcas colectivas:		
	Denominativa una clase	UR	12
	Denominativa por cada clase adicional	UR	6
	Emblemática o mixta una clase	UR	15
	Emblemática o mixta por cada clase adicional	UR	7
	Modificaciones reglamentos de uso	UR	3
5º	Denominaciones de origen:		
	por una clase	UR	12
	por clase adicional	UR	7
6º	Oposición:		
	por una clase	UR	7
	por cada clase adicional	UR	3
7º	Recursos	UR	4
8º	Acciones de anulación	UR	6
9º	Renovaciones:		
	Denominativa una clase	UR	5
	Denominativa por cada clase adicional	UR	3
	Emblemática o mixta una clase	UR	7
	Emblemática o mixta por cada clase adicional	UR	4
10	Reivindicaciones:		
	por una clase	UR	5
	por cada clase adicional	UR	3
11	Transferencias:		
	por una clase	UR	5
	por cada clase adicional	UR	3
12	Cambio de domicilio	UR	2
13	Cambio de nombre	UR	2
14	Contratos:		
	Franquicias (con licencia de uso de marca)	UR	7
	Licencias y sub-licencias	UR	7
	Modificaciones	UR	3
	Prendas	UR	3
	Cancelación de prenda	UR	3
15	Embargos y prohibiciones de innovar	UR	3
	Levantamientos de embargos y prohibiciones de innovar	UR	3
16	Embargos y prohibiciones de innovar dispuestos en procedimientos laborales	Exonerado	
	Levantamientos de embargos y prohibiciones de innovar dispuestos en procedimientos laborales	Exonerado	
17	Títulos	UR	2
18	Segundos títulos	UR	10
19	Solicitud de Certificados	UR	2,5

20	Solicitud de Constancias	UR	1,25
21	Matrícula de agente	UR	50

CAPITULO XVIII

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 100. - Los propietarios de marcas en uso pero no registradas ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, y quienes habiéndolas tenido registradas no las hubieran renovado en los términos del artículo 22 inciso 2º de la Ley Nº 9.956, de 4 de octubre de 1940, dispondrán de un plazo de gracia de dos años, a partir de la promulgación de la presente ley para hacer uso de las acciones marcarias previstas en ésta, sin perjuicio de lo estipulado en el artículo 24.

Al deducirse estas acciones, el accionante deberá solicitar el registro de la marca en un plazo de diez días. La omisión será causal suficiente para desestimar el accionamiento de pleno derecho.

Art. 101. - Las publicaciones establecidas en la Ley Nº 10.089, de 12 de diciembre de 1941, y en el Decreto-Ley Nº 14.549, de 29 de julio de 1976 y sus decretos reglamentarios, deberán efectuarse en el Boletín de la Propiedad Industrial que se crea por la presente ley.

Todas las publicaciones previstas por la presente ley se realizarán por una sola vez.

CAPITULO XIX

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 102. - La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, perteneciente al Ministerio de Industria, Energía y Minería, tiene competencia privativa en las materias reguladas por la presente ley.

Art. 103. - Los Registros previstos en la presente ley son públicos.

Art. 104. - Los procedimientos establecidos en la presente ley constituyen un régimen particular en razón de su especialidad, y como tal se regulan por sus disposiciones y por la reglamentación que se dicte, y sólo supletoriamente por las que regulan el procedimiento administrativo con carácter general.

Art. 105. - El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro del plazo de ciento veinte días contados desde el siguiente a su publicación en el Diario Oficial.

Art. 106. - A partir de la vigencia de la presente ley, deróganse la Ley Nº 9.956, de 4 de octubre de 1940; la Ley Nº 10.089, de 12 de diciembre de 1941 en lo pertinente, y el artículo 226 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992.

Art. 107. - El Poder Ejecutivo dispondrá los recursos necesarios para la implementación de la presente ley.

Art. 108. - Los ingresos generados por la ejecución de la presente ley serán aplicados a la mejora del servicio.

Sala de la Comisión, a 23 de diciembre de 1997.

Danilo Astori (Miembro Informante), **Jorge Batlle, Luis Brezzo, Sergio Chiesa, Susana Dalmás, Dante Irurtia, Nicolás Storace.** Senadores.

CAMARA DE SENADORES
Comisión de Industria y Energía

INFORME

Al Senado:

Vuestra Comisión de Industria y Energía cumple en informar acerca del presente proyecto de ley referente al régimen marcario vigente, proponiendo su modernización y -en particular- la adecuación de nuestra estructura normativa en materia de propiedad industrial. Las nuevas realidades comprobables a escala mundial y regional, constituyen factores causales decisivos de la elaboración y la presentación del proyecto que aquí se informa.

Ante todo, es preciso tener en cuenta la creciente importancia económica y comercial de las marcas, especialmente en circunstancias que el transcurso del tiempo ha traído consigo un notable crecimiento de la producción y de los intercambios, acompañado por una enorme diversificación de bienes y servicios en un contexto de progresiva globalización de las actividades referidas a escala mundial.

Desde muy temprano, el Uruguay abordó el tema en el ámbito legislativo, al punto tal que ya en el siglo pasado puso en práctica normas que contenían regulaciones al respecto.

Algún tiempo después, a principios de este siglo -y concretamente el 12 de marzo de 1907- se creó el Ministerio de Industria, al que se le asignó la competencia en la materia. En este sentido, cabe señalar desde ya que, en la actualidad, el Ministerio de Industria, Energía y Minería mantiene dicha competencia y -por lo tanto- es la institución que diseña y aplica la política de propiedad industrial, y la ejerce a través de una unidad

ejecutora especializada: la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.

Desde el punto de vista de los instrumentos jurídicos en los que se apoyó la labor del Ministerio en este campo, corresponde mencionar en primer lugar la Ley Nº 9.956, promulgada en el año 1940, que creó la Oficina de Propiedad Industrial, esto es, una repartición especializada dentro del Ministerio, y definió diferentes regulaciones sustantivas sobre el tema, así como disposiciones de ordenamiento jurídico-administrativo y un régimen recursivo que contribuyó a hacer de la uruguaya, una legislación verdaderamente avanzada y pionera.

Simultáneamente, en el plano internacional, Uruguay suscribió dos acuerdos internacionales de mucha importancia. Uno de ellos es el Convenio de la Unión de París, en la versión del Acta de Estocolmo de 1967, ratificado en el país -que ingresó al mismo tiempo a la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI)- por el Decreto-Ley Nº 14.910, de 10 de julio de 1979. El otro es el Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), anexo al Acuerdo que instaura la Organización Mundial del Comercio (OMC), ratificado por el Uruguay a través de la ley Nº 16.671, de 13 de diciembre de 1994.

Importa destacar que, sobre la base de los instrumentos internacionales referidos, los cuatro países del MERCOSUR han suscrito el Protocolo de Marcas y Denominaciones de Origen en el Grupo de Propiedad Intelectual, que deberá ser ratificado por el Parlamento. Asimismo, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay han venido celebrando convenios de cooperación entre las respectivas oficinas especializadas en la materia, de manera de procurar una coordinación de las acciones legislativas, las de asistencia técnica, las de capacitación y las de documentación e intercambio de información.

Habida cuenta de la estructura normativa nacional e internacional en vigencia, el proyecto de ley que aquí se informa viene a llenar -como se señaló antes- una evidente necesidad de actualización y modernización de la mencionada estructura, lo cual permitirá, tanto una adecuación de la misma a la nueva realidad económica y comercial que exhiben el mundo y la región, cuanto el mejoramiento de los niveles de eficiencia con los que realiza sus labores la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.

Desde la perspectiva de las necesidades de actualización y modernización de las normas en vigencia, se consideraron las siguientes fuentes: el ya referido Convenio de la Unión de París, en la versión del Acta de Estocolmo, de 14 de julio de 1967; el también mencionado Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Industrial Relacionados con el Comercio, de 15 de abril de 1994; el Tratado de Ley de Marcas y Regulaciones de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, de 27 de octubre de 1994; el Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual en el MERCOSUR, en materia de marcas, indicaciones de procedencia y denominaciones de origen, contenido en el Decreto Nº 8/95, del Consejo Mercado Común del MERCOSUR; la ley de marcas española Nº 32/1988, de 10 de noviembre de 1988, y Real Decreto de 18 de mayo de 1990; la Ley de Marcas alemana, de 1995; la Ley de Propiedad Industrial de Brasil Nº 9.279, de 14 de mayo de 1996; la Ley General de Propiedad Industrial de Perú, decreto legislativo Nº 823; el proyecto de ley (Código de la Propiedad Industrial), presentado en 1986 por el entonces señor Diputado por Montevideo Mario Daniel Lamas, y el anteproyecto de ley de marcas elaborado por el consultor de OMPI, doctor Octavio Espinosa, en marzo de 1994.

En cuanto a la estructura administrativa de la que el país dispone en la actualidad para la regulación y el control, cabe señalar que dentro de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial funciona la División de Marcas, que procesa alrededor de 6 mil solicitudes al año y ha venido siendo objeto de diversas modificaciones organizativas con la finalidad de mejorar los resultados de su labor y, en particular, la extensión del período durante cuyo transcurso se logra la aprobación de una marca. Los cambios referidos han venido siendo discutidos y promovidos a partir de un trabajo conjunto entre las autoridades y los respresentantes del sector privado -esto es, las entidades gremiales que agrupan a los Agentes de Marcas- en el contexto del Comité Técnico de Marcas, creado por el decreto de 30 de abril de 1996 y localizado también en el ámbito de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial. Fue en dicho Comité donde se elaboró por consenso el anteproyecto que dio lugar a la iniciativa que se analiza en el presente informe, partiendo de las fuentes ya citadas, así como de las características propias que presenta la realidad nacional en este campo.

Teniendo en cuenta todos estos puntos de partida, conviene comenzar por establecer claramente que aun cuando la identificación del proyecto alude específicamente a las marcas -ya que este es el signo distintivo por excelencia- su contenido también regula lo relativo a los nombres comerciales, las denominaciones de origen y las indicaciones de procedencia.

Ya en el Capítulo I de esta iniciativa, se percibe que una de sus características más importantes es la ampliación de los signos que admiten ser registrados, incorporando los no visibles -tales como los olfativos, los gustativos y los auditivos- y también las frases publicitarias, frecuentemente enlazadas indisolublemente a determinados bienes y servicios. Ello es una necesidad propia de los rasgos que presentan las realidades eco-

nómica, tecnológica y comercial vigentes en la actualidad, y el proyecto que se está informando procura colocar al Uruguay en una situación acorde con las posibilidades de regular tales realidades.

El segundo Capítulo del proyecto refiere a las nulidades y también incluye novedades importantes en la legislación nacional. Así, se diferencian las llamadas nulidades absolutas de las relativas, entendiendo que las primeras apuntan a todos aquellos signos que no pueden ser considerados como marcas, en tanto que las segundas incluyen los que no pueden ser registrados como tales, aunque como pueden considerarse como ajenas al signo, resultan subsanables.

El Capítulo III define las condiciones de registrabilidad de las marcas y, a continuación, el Capítulo IV refiere a los derechos que confiere el registro, partiendo de la base fundamental de que el derecho a la marca se adquiere, precisamente, por dicho registro. Este régimen de tipo constitutivo está en línea con las nuevas tendencias en curso en los países del MERCOSUR.

El Capítulo V establece las acciones de oposición, anulación y reivindicación y vincula el ejercicio de dichas acciones con los contenidos de los artículos 4º y 5º, que -según fue dicho- definen, respectivamente, las nulidades absolutas y las relativas. Importa destacar que mientras las demandas de nulidad referentes a las de tipo absoluto establecidas por el artículo 4º son imprescriptibles, cuando las acciones estén vinculadas a infracciones a lo previsto por el artículo 5º en materia de nulidades relativas, deberán ejercitarse antes de los quince años contados a partir de la fecha de concesión del registro de la marca, salvo en el caso de marca notoria cuando haya sido registrada de mala fe. Esta misma postura está prevista en el Convenio de París, ya mencionado antes.

El Capítulo VI refiere al procedimiento de registro de una marca en tanto que los siguientes, esto es, los Capítulos VII y VIII, definen -respectivamente- las figuras de marca colectiva y marca de certificación o de garantía. Dichas figuras no pudieron ser abordadas por las normas de 1940, en la medida que -en cuanto tales- surgieron con posterioridad a aquellas. La necesidad de incorporarlas deriva de las tendencias contemporáneas del mercado, que reclaman instrumentos aptos para garantizar a los consumidores la presencia de atributos tales como -por ejemplo- la calidad y el origen de determinados bienes o servicios.

El Capítulo IX refiere a los derechos que afectan a las marcas y los aborda en sus distintas secciones, incluyendo licencias, prendas, embargos y prohibiciones de innovar. En particular, importa señalar que se crea el Registro de Licencias de Marcas, así como el Registro de los Embargos y Prohibiciones de Innovar, comunicados por el Poder Judicial, que afecten a las marcas registradas o en trámite. Uno y otro, así como la competencia registral relativa a prendas sin desplazamiento de registros marcarios, establecidas por el artículo 2º de la Ley Nº 8.292, de 24 de setiembre de 1928 y disposiciones concordantes, complementarias y modificativas, se asignan a la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, con lo que se unifica todo el universo marcario en un solo organismo estatal especializado, ofreciendo así mayor certeza al usuario. En estas circunstancias, cuando se presente una solicitud de inscripción, dicho organismo dispondrá de toda la información necesaria, para saber si debe o no proceder a su aceptación.

El décimo Capítulo alude a la extinción del registro de la marca, definiendo las diferentes causales que la pueden originar, en tanto que los Capítulos XI y XII refieren a los nombres comerciales y las indicaciones geográficas. Sobre este último concepto, se establece la diferencia entre las indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen. Las primeras gozan de protección sin necesidad de registro, en tanto que con respecto a las segundas, el proyecto crea el Registro de Denominaciones de Origen, en el seno de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.

El Capítulo XIII está dedicado a la creación del Boletín de la Propiedad Industrial, definiendo en particular la información que deberá ser publicada en el mismo. En particular, las solicitudes de registro de marcas, que actualmente se publican en el Diario Oficial, serán incluidas, de acuerdo con el proyecto, en el Boletín mencionado, lo que seguramente permitirá a los agentes de marcas, reducir los costos correspondientes, al tiempo de mejorar el acceso a la información y agilitar las gestiones relativas a los registros. Según lo anunciado en Comisión por el señor Ministro de Industria, Energía y Minería, además de las publicaciones preceptivas, el Boletín incorporará información internacional, así como jurisprudencia y artículos sobre doctrina. Por otra parte, los ingresos a obtener de esta edición serán destinados al financiamiento de servicios de información tecnológica en apoyo del desarrollo industrial.

En el Capítulo XIV se incluyen las acciones civiles y penales. Desde este punto de vista, cabe señalar que no se crean nuevas figuras delictivas, pero se han mejorado técnicamente los textos correspondientes, de acuerdo con la moderna doctrina y legislación penal. Asimismo, se han sistematizado los delitos, racionalizando y unificando las penas establecidas.

Los Capítulos XV y XVI refieren fundamentalmente a la actuación de los agentes de la propiedad industrial. En este sentido, importa destacar que se procede a ordenar normas que hasta el presente han estado disper-

sas y -simultáneamente- se confiere rango legal a diversas disposiciones que actualmente son abordadas reglamentariamente. Los objetivos que persiguen son los de jerarquizar la profesión de agente y otorgar mayor seguridad a los trámites que se cumplen ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.

El Capítulo XVII define las tasas a percibir por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, procurando una racionalización de las que actualmente se encuentran en vigencia y -simultáneamente- creándose las requeridas para posibilitar la prestación de nuevos servicios por parte del organismo mencionado, a partir de la sanción del presente proyecto.

Finalmente, entre las disposiciones que incluyen los capítulos XVIII y XIX, que respectivamente abordan cuestiones transitorias y finales, cabe señalar en particular que el artículo 100 incluye un complemento indispensable del carácter constitutivo que el proyecto asigna a los registros de marcas. Se trata de asegurar la transición entre los regímenes actual y proyectado, amparando a los propietarios de marcas que están en uso pero no fueron registradas ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, así como a aquellos que habiéndolas tenido registradas no las hubieran renovado de acuerdo con lo establecido al respecto por el artículo 22 de la Ley Nº 9.956, de 4 de octubre de 1940.

El proyecto que aquí se informa fue elaborado -como ya se dijo- con la participación de los sectores público y privado, representado este último por las dos gremiales de agentes de marcas que operan en el Uruguay. En este sentido, se suscribió un acta en la que consta, no sólo tal participación, sino también el acuerdo con el texto resultante.

Esta Comisión recibió al señor Ministro de Industria, Energía y Minería, doctor Julio Herrera -quien expuso los objetivos del proyecto y comentó su contenido- así como a los representantes de los agentes mencionados precedentemente. Luego, durante el trabajo de análisis del contenido del proyecto, contó con el permanente y valiosísimo asesoramiento de la doctora Rosario Lagarmilla, Directora de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, y el Asesor Letrado de dicha institución, doctor Alberto Gestal.

Por los motivos expuestos en el informe, la Comisión de Industria y Energía del Senado recomienda al Cuerpo la aprobación del presente proyecto de ley.

Sala de la Comisión, a 10 de marzo de 1998.

Danilo Astori (Miembro Informante), **Jorge Batlle, Susana Dalmás, José Hualde, Dante Irurtia, Ronald Pais, Nicolás Storace.** Senadores.

MINISTERIO DE INDUSTRIA,
ENERGIA Y MINERIA

Montevideo, 11 de junio de 1997.

Sr. Presidente de la Asamblea General
Dr. Hugo Batalla
Presente

Señor Presidente:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de remitir a ese Cuerpo, los antecedentes y la exposición de motivos conjuntamente con el adjunto proyecto de ley de Marcas, para la adecuación de la normativa vigente en materia de Propiedad Industrial.

Saludan al Sr. Presidente con la mayor consideración.

Julio María Sanguinetti (PRESIDENTE DE LA REPUBLICA), **Julio Herrera.**

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Poder Ejecutivo considera necesaria la introducción de modificaciones al régimen marcario vigente en la República, a efectos de adecuarlo a las nuevas tendencias que se observan a nivel mundial y regional.

El Ministerio de Industria, Energía y Minería tiene competencia primigenia en materia de política de Propiedad Industrial, y la ejerce en la actualidad a través de una Unidad Ejecutora especializada, la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.

La Ley Nº 9.956, que nos rige desde 1940, se ha demostrado como un elemento eficaz para la regulación y protección de los derechos de propiedad industrial; pero, dado que se han suscripto convenios internacionales, que prevén figuras no reguladas en la referida ley, por ser posteriores a la misma, se hace imprescindible proceder a su adecuación.

En este orden de ideas, la República ha suscrito dos instrumentos internacionales de singular importancia, a saber: el Convenio de la Unión de París en la versión del Acta de Estocolmo de 1967, aprobado por el decreto-ley de fecha 10 de julio de 1979 Nº 14.910 y el Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio, anexo al Acuerdo que establece la Organización Mundial del Comercio, aprobado por la Ley Nº 16.671 del 13 de diciembre de 1994.

Las nuevas condiciones en que se desenvuelve el comercio, la internacionalización del mercado, la aparición de nuevas técnicas de contratación y el impulso

del sector servicios, entre otros, justifican una nueva regulación jurídica de los signos distintivos que atienda a todas estas circunstancias, de acuerdo a una realidad económica que la ley de 1940 no pudo contemplar; en tal sentido, se han venido observando desajustes entre el texto vigente y las necesidades actuales de los usuarios, lo que provoca problemas prácticos de difícil solución en la actualidad.

Los trabajos y los Acuerdos que a nivel regional se están desarrollando en materia de marcas permiten conocer, por otra parte, los principios inspiradores del derecho marcario en el MERCOSUR, los que han sido tenidos en cuenta en este proyecto.

Se utilizaron como fuentes el Convenio de la Unión de París, en la versión del Acta de Estocolmo de fecha 14 de julio de 1967; el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de fecha 15 de abril de 1994; el Tratado de Ley de Marcas y Regulaciones de la OMPI de fecha 27 de octubre de 1994; el Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual en el MERCOSUR, en materia de marcas, indicaciones de procedencia y denominaciones de origen, Decreto Nº 8/95 del Consejo Mercado Común del MERCOSUR; la Ley de Marcas Española Nº 32/1988 de 10 de noviembre de 1988 y real Decreto de 18 de mayo de 1990; Ley de Marcas Alemana de 1995; la Ley de Propiedad Industrial de la República Federativa del Brasil Nº 9.279 de 14 de mayo de 1996; la Ley General de la Propiedad Industrial de Perú, decreto legislativo 823; el proyecto de ley (Código de la Propiedad Industrial) presentado por el Sr. Diputado Mario Daniel Lamas Representante por Montevideo en el año 1986; y el Anteproyecto de Ley de Marcas elaborado por el Consultor de OMPI Dr. Octavio Espinosa de marzo de 1994.

Asimismo, en atención a lo dispuesto por el Decreto del Poder Ejecutivo de fecha 30 de abril de 1996, se creó en la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria, Energía y Minería, el Comité Técnico de Marcas, integrado por representantes del sector privado y de dicha Dirección. En ese ámbito, se elaboró un anteproyecto de ley de marcas, y en él se canalizaron y recogieron propuestas y sugerencias de las organizaciones involucradas, que permitieron arribar a un texto consensuado.

Desde el punto de vista formal, el proyecto de ley se ha sistematizado, dividiéndolo en Capítulos y Secciones, con lo que se permite un más claro y racional análisis de sus disposiciones.

Desde el punto de vista sustancial, aun cuando el proyecto de ley se denomine de "marcas", por ser éste el signo distintivo por excelencia, contiene, además, la regulación del nombre comercial, de las denominaciones de origen e indicaciones de procedencia.

Sin duda, la mayor novedad de este proyecto se refiere a la ampliación de los signos que admiten ser registrados. El art. 1º no hace referencia a que el signo sea visible con lo que se acepta la posibilidad de registro de signos olfativos, gustativos, auditivos, etc. Esta innovación fundamental y de cara al tercer milenio nos permite ubicarnos a la vanguardia de las legislaciones marcarias del MERCOSUR y de toda América Latina y al mismo nivel de las más modernas legislaciones de los países industrializados. Con esta modificación de la legislación se busca posicionar a la Oficina de la mejor manera para enfrentar los desafíos que implica la integración regional y en vistas a poder desempeñarse como la oficina de Marcas del MERCOSUR.

En este sentido, y de acuerdo a las modernas concepciones doctrinarias y jurisprudenciales, también se admite el registro de las frases publicitarias con lo que se aceptan las nuevas tendencias comerciales que enlazan indisolublemente a la marca con la publicidad del producto o del servicio, a efectos de que el consumidor realice una asociación más estrecha entre aquellas, el producto o servicio y su origen.

Se ha entendido necesario dar cabida a aquellos signos que han adquirido probada fuerza distintiva pese a su genericidad, así como a la figura del agotamiento del derecho, haciendo caudal de desarrollos doctrinarios y jurisprudenciales, tal como ha ocurrido en las más modernas legislaciones sobre la materia.

Otro de los aspectos más importantes sobre los que ha innovado el proyecto de ley de Marcas es el referente a la adquisición del derecho sobre las mismas. En este punto, y en aras de mayor claridad y seguridad jurídica, se modifica la actual forma de regulación al optar por un régimen constitutivo, por el cual el derecho sobre la marca se adquiere por el registro. Esta solución es, además, acorde a las nuevas tendencias en los países miembros del MERCOSUR.

No obstante, el titular o usuario de un signo anterior, notoriamente conocido, posee la facultad de solicitar la anulación de la marca posteriormente inscripta, que pueda crear confusión con aquél; así, nuestra legislación se adecua a los compromisos derivados del Convenio de la Unión de París.

Por otra parte, para evitar un cambio radical en el sistema de adquisición del derecho, que podría perjudicar al simple usuario de un signo, se ha previsto un período transitorio de dos años a contar de la entrada en vigencia de la ley, durante el cual, este usuario podrá solicitar el registro de la marca usada, así como ejercer las acciones de anulación del registro de una marca inscripta con posterioridad a ese uso o de oposición ante la solicitud de registro por un tercero.

Otra innovación del proyecto de ley es la nueva regulación de las nulidades del registro de marcas, distinguiendo entre nulidades absolutas y nulidades relativas. El sistema se completa con las disposiciones inherentes al plazo para ejercitar las acciones para demandar la nulidad; en este sentido, se establece que, si la marca infringe una nulidad absoluta, la acción es imprescriptible; mientras que, si la infracción se refiere a una nulidad relativa, la acción deberá ejercitarse antes de los quince años, salvo en el caso de la marca notoria por así preverlo el Convenio de París.

Una novedad en el proyecto de ley se refiere al contrato de licencia de marcas, figura muy usada en el comercio actual, previéndose la creación del registro respectivo.

Se regulan, asimismo, las figuras de marcas de certificación o de garantía y marcas colectivas que no pudieron ser contempladas por la ley del 40 en cuanto son creaciones posteriores a la misma. Con esta innovación, el proyecto de ley da una respuesta efectiva a las actuales tendencias del mercado, que demandan instrumentos que sirvan para garantizar a los consumidores la calidad, el origen y otras características de los productos o servicios.

Se pone a cargo de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria, Energía y Minería, el Registro de Prenda Industrial de Marcas, unificando en un solo organismo estatal todo el universo marcario, brindando, de esta manera, mayor certeza al usuario.

En cuanto al régimen de tasas, y siguiendo la tendencia actual en la Administración, se racionalizan las actuales, creándose las necesarias para atender los nuevos servicios prestados por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial a los usuarios.

En el proyecto de ley, se crea el Boletín de la Propiedad Industrial, a efectos de una disminución en los costos para la obtención de la marca, utilización de los ingresos para servicios de información tecnológica en apoyo del desarrollo industrial, de una mayor celeridad en la gestión y un más fácil acceso a la información sobre la vida de las mismas, así como de toda información de interés que a juicio de esta Dirección corresponda publicar.

Por otra parte, se ha modificado el capítulo referente a disposiciones penales donde, sin crear nuevas figuras delictivas, pero mejorando técnicamente su texto conforme a la moderna doctrina y legislación penal, se han sistematizado los delitos, racionalizando y unificando las penas establecidas.

Se actualiza el régimen de Registro de los Agentes de la Propiedad Industrial, compendiándose normas que hasta la fecha estaban dispersas y dando rango de ley a diversas soluciones establecidas reglamentariamente; se trata, con ello, de jerarquizar la profesión de Agente y de dar mayor seguridad a los trámites que se cumplen ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria, Energía y Minería.

Julio Herrera.

CAPITULO I

DE LAS MARCAS

Artículo 1º. - Se entiende por marca todo signo con aptitud para distinguir los productos o servicios de una persona física o jurídica de los de otra.

Art. 2º. - El registro de los signos no visibles quedará condicionado a la disponibilidad de medios técnicos adecuados.

A tales efectos, el Poder Ejecutivo determinará la oportunidad y forma de su instrumentación.

Art. 3º. - Podrán constituirse como marcas las frases publicitarias que reúnan las condiciones requeridas por la presente ley.

CAPITULO II

DE LAS NULIDADES

SECCION I

NULIDADES ABSOLUTAS

Artículo 4º. - No serán considerados como marcas, y por tanto irrogarán nulidad absoluta:

1º Los símbolos nacionales, el nombre del Estado, escudos o distintivos que lo identifiquen, así como los de los Gobiernos Departamentales, excepto respecto de los mismos, de las personas pùblicas no estatales y de las Sociedades de Economía Mixta, y en los casos del Art. 73 y siguientes.

2º Los signos que reproduzcan o imiten monedas, billetes o cualquier medio oficial de pago, nacionales o extranjeros, así como los diseños o punzones oficiales de contralor y garantía adoptados por el Estado.

3º Los emblemas destinados a la Cruz Roja y al Comité Olímpico Internacional.

4º Las denominaciones de origen, las indicaciones de procedencia y cualquier nombre geográ-

fico que no sea suficientemente original y distintivo respecto a los productos o servicios a los que se aplique, y que su empleo sea susceptible de crear confusión con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los productos o servicios para los cuales se use la marca.

5º La forma que se dé a los productos o envases, cuando reúna los requisitos para constituir modelo de utilidad conforme a la ley.

6º Los nombres de las variedades vegetales que se encuentren registradas ante el Registro de Propiedad de Cultivares, creado por la Ley Nº 16.811, respecto de dichos productos en la Clase correspondiente.

7º Las letras o números aislados sin forma particular.

8º El color de los productos, y los envases y las etiquetas monocromáticos. Podrán usarse, sin embargo, como marcas, las combinaciones de colores para los envases y etiquetas.

9º Las denominaciones técnicas, comerciales o vulgares, que se empleen para expresar cualidades o atributos de los productos o servicios.

10 Las designaciones usualmente empleadas para indicar la naturaleza de los productos o servicios o la clase, género o especie a que pertenecen.

11 Las palabras o locuciones que hayan pasado al uso general, y los signos o diseños que no sean de fantasía, es decir, que no presenten características de novedad, especialidad y distintividad.

12 Las palabras o combinación de palabras en idioma extranjero cuya traducción al idioma español esté comprendida en las prohibiciones de los numerales 9º, 10 y 11 precedentes.

13 Los dibujos o expresiones contrarios al orden público, la moral o las buenas costumbres.

14 Las caricaturas, retratos, dibujos o expresiones que tiendan a ridiculizar ideas, personas u objetos dignos de respeto y consideración.

SECCION II

NULIDADES RELATIVAS

Artículo 5º. - No podrán ser registradas como marcas, irrogando nulidad relativa:

1º Las banderas, escudos, letras, palabras y demás distintivos que identifiquen a los Estados extranjeros o las entidades internacionales e intergubernamentales, siempre que su uso comercial no esté autorizado por certificado expedido por la oficina correspondiente del Estado u Organismo interesado.

2º Las obras literarias y artísticas, las reproducciones de las mismas y los personajes de ficción o simbólicos que merezcan la protección por el Derecho de Autor, excepto que el registro sea solicitado por su titular o por un tercero con su consentimiento.

3º Los nombres o retratos de las personas que vivan, mientras no se obtenga su consentimiento, y los de los fallecidos mientras no se obtenga el de quienes hayan sido declarados judicialmente sus herederos, entendiéndose por nombres, a los efectos de esta disposición, los de pila seguidos del patronímico, así como el solo apellido, los seudónimos o los títulos cuando individualicen tanto como aquellos.

4º El solo apellido cuando haya mediado oposición fundada de quienes lo llevan, a juicio de la autoridad administrativa.

5º Las marcas de certificación o de garantía comprendidas en la prohibición del Art. 55 de la presente ley.

6º Los signos o palabras que constituyan la reproducción, imitación o traducción total o parcial de una marca notoriamente conocida o de un nombre comercial.

7º Las palabras, signos o distintivos que hagan presumir el propósito de verificar concurrencia desleal.

CAPITULO III

DE LAS CONDICIONES
DE REGISTRABILIDAD

Artículo 6º - Las marcas para ser registradas deberán ser claramente diferentes a las que se hallen inscriptas o en trámite de registro, a los efectos de evitar confusión, sea respecto de los mismos productos o servicios, o respecto de productos o servicios concurrentes.

En este caso, la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial podrá oponerse y denegar el registro impetrado, aún mediando autorización del propietario de la marca solicitada con prelación o prerregistrada.

Art. 7º. - Los signos que se encuentren comprendidos en las prohibiciones previstas en los numerales 9º, 10, 11 y 12 del artículo 4º de la presente ley podrán, sin embargo, formar parte de un conjunto marcario, pero sin derechos privativos sobre los mismos.

Art. 8º. - Cuando una palabra o conjunto de palabras, de las comprendidas en las prohibiciones de los numerales 9º, 10, 11 y 12 del artículo 4º de la presente ley, hayan adquirido probada fuerza distintiva respecto de un producto o servicio asociado a una determinada persona física o jurídica, serán admitidos como marca para esa persona física o jurídica y respecto de esos productos o servicios.

Concedido en estos términos, de extinguirse el registro, no podrá volver a ser registrado por terceros.

El inciso primero del presente artículo será de aplicación también a las marcas registradas antes de la entrada en vigencia de esta ley, que reúnan las condiciones previstas en el mismo.

CAPITULO IV

DE LOS DERECHOS QUE CONFIERE EL REGISTRO

Artículo 9º. - El derecho a la marca se adquiere por el registro efectuado de acuerdo a la presente ley.

El registro de la marca importa la presunción de que la persona física o jurídica a cuyo nombre se verificó la inscripción es su legítima propietaria.

Art. 10. - Para solicitar el registro de marcas registradas en el extranjero, están habilitados exclusivamente sus propietarios por sí o a través de sus agentes debidamente autorizados, o quien acredite estar debidamente autorizado a registrar la marca a su nombre.

Art. 11. - Si el registro de una marca fuera solicitado por el agente, representante, licenciatario o franquiciado del titular de la misma, o por el importador o distribuidor, a su nombre, sin la autorización del legítimo propietario, éste podrá reivindicar la solicitud o el registro.

La acción de reivindicación no podrá iniciarse después de transcurridos cinco años contados desde la fecha de la concesión del registro.

Art. 12. - La propiedad exclusiva de la marca sólo se adquiere con relación a los productos y servicios para que hubiera sido solicitada.

Cuando se trata de una marca en la que se incluye el nombre de un producto o un servicio, la marca sólo se registrará para el producto o servicio que en ella se indica.

Art. 13. - No podrá impedirse la libre circulación de los productos marcados, introducidos legítimamente en el comercio por el titular o con la autorización del mismo, fundándose en el registro de la marca, siempre que dichos productos, así como sus envases o sus embalajes no hayan sufrido alteraciones, modificaciones o deterioros.

Art. 14. - Concedido el registro de una marca, su titular adquiere la protección que confiere el mismo, no pudiendo solicitar un nuevo registro por idéntica marca y respecto de las mismas clases, totales o parciales, sin que en forma anterior o concomitante haya renunciado al registro anterior total o parcialmente, según corresponda.

Art. 15. - El derecho de oponerse al uso o registro de cualquier marca que pueda producir confusión entre productos o servicios, corresponderá a la persona física o jurídica que haya llenado los requisitos exigidos por esta ley.

Art. 16. - El cambio de nombre o domicilio, la modificación del tipo social o cualquier otra que afecte la titularidad del registro, deberá inscribirse en la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial y publicarse en el Boletín de la Propiedad Industrial.

Art. 17. - La propiedad de una marca pasa a los herederos y puede ser transferida por acto entre vivos, por disposición de última voluntad, por ejecución forzada o por la acción de reivindicación de acuerdo a lo establecido en el Art. 11.

La transferencia total o parcial del derecho de propiedad de la marca podrá hacerse por instrumento público o privado. Para que surta efectos frente a terceros, deberá inscribirse en la Dirección de la Propiedad Industrial y publicarse en el Boletín de la Propiedad Industrial.

Art. 18. - Sin perjuicio de los dispuesto en el Art. 14, en el caso de transferencia, el cedente está obligado a declarar si posee otras marcas iguales o semejantes a la que transfiere. El silencio o la ocultación de tales marcas, importa para el cedente la pérdida de la protección que a las mismas acuerda el registro, la que será declarada de oficio o a petición de parte.

Art. 19. - La protección que acuerda el registro de una marca durará diez años, siendo este plazo indefinidamente prorrogable por períodos iguales, a solicitud del titular o su representante.

La renovación deberá solicitarse dentro de los seis meses previos al vencimiento del registro. Sin embar-

go, se dispondrá de un plazo de gracia de seis meses a contar del día siguiente a dicho vencimiento, en cuyo caso se publicará en el Boletín de la Propiedad Industrial.

En el caso de renovación de una marca, las clases, productos o servicios comprendidos en el registro anterior que no sean reivindicados se tendrán por renunciados.

Art. 20. - El uso de la marca es facultativo.

El uso podrá ser obligatorio cuando necesidades de conveniencia pública lo requieran y así se declare por decreto del Poder Ejecutivo.

CAPITULO V

DE LAS OPOSICIONES Y ANULACIONES

Artículo 21. - El titular de un interés directo, personal y legítimo, podrá oponerse al registro que se intentare o solicitar la anulación de las marcas ya inscriptas, por las causales de los artículos 4º y 5º de la presente ley.

Art. 22. - La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial podrá oponerse y desestimar las solicitudes de registro o anular el registro de marcas por las causales de los artículos 4º y 5º de la presente ley.

Art. 23. - Los propietarios de marcas registradas o en trámite de registro, podrán oponerse a las solicitudes de registro de marcas idénticas o semejantes a las suyas, o gestionar la anulación de las ya inscriptas.

Art. 24. - La oposición al registro deberá ser deducida dentro de los treinta días corridos, contados a partir del día siguiente de la publicación.

Art. 25. - Si al deducirse la acción de anulación basada en lo preceptuado en el artículo 5º numerales 6º o 7º de la presente ley, el propietario de la marca no tuviera solicitado el registro en el país, deberá impetrarlo dentro de los noventa dìas de instaurada la acción, cumpliendo con todos los requisitos exigidos en esta ley y la reglamentación respectiva. La omisión será causal suficiente para desestimar la acción de pleno derecho.

Art. 26. - La oposición excluye la acción de anulación por la misma causal.

Art. 27. - La acción de anulación basada en el artículo 4º podrá deducirse en cualquier tiempo.

Transcurridos quince años desde la fecha de concesión del registro de la marca, no podrá deducirse acción de anulación basada en el artículo 5º de la presente ley, salvo en el caso de marca notoria, cuando haya sido registrada de mala fe, en cuyo caso la acción podrá deducirse en cualquier tiempo.

CAPITULO VI

DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE UNA MARCA

Artículo 28. - La solicitud de registro de una marca se hará ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial y será acompañada de los recaudos que ésta requiera a sus efectos, abonándose simultáneamente el precio de la publicación y de conformidad a la reglamentación pertinente.

Art. 29. - La prelación en el registro estará dada por la fecha y la hora de la presentación de la solicitud respectiva.

Art. 30. - Presentada la solicitud de registro, no se admitirá ninguna modificación del signo marcario. Toda pretensión de modificación en este sentido será motivo de un nuevo pedido de registro.

Art. 31. - Solicitado el registro de una marca no podrá aumentarse el número de productos o servicios respecto de los cuales se solicitó protección, aunque sea en la misma clase, pero podrá limitarse el objeto de protección eliminando clases, productos o servicios.

Art. 32. - Al deducirse la acción de anulación fundada en las causales de los numerales 6º y 7º del artículo 5º de la presente ley, será preceptiva la agregación de la prueba, cuando ésta verse sobre el uso notorio, la que se podrá efectuar por cualquier medio idóneo que lo demuestre razonablemente, sujeto a las reglas de la sana crítica y a lo que establezca la reglamentación.

Podrá eximirse de la prueba de la notoriedad de la marca al oponente, al recurrente o peticionante que acredite que el solicitante o titular la conocía cuando impetró su registro.

Art. 33. - La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial adoptará resolución sobre las solicitudes de registro de marcas, concediéndolo o desestimándolo, total o parcialmente, según corresponda.

Art. 34. - Concedido el registro, la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial expedirá el título respectivo.

Art. 35. - Los plazos otorgados a las partes son perentorios e improrrogables, salvo disposición reglamentaria en contrario.

Art. 36. - La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial podrá a solicitud de parte, expedir segundo título en la forma que establezca el decreto reglamentario de la presente ley.

CAPITULO VII

DE LAS MARCAS COLECTIVAS

Artículo 37. - Marca colectiva es aquella usada para identificar productos o servicios provenientes de miembros de una determinada colectividad.

Las asociaciones de productores, industriales, comerciantes o prestadores de servicios, podrán solicitar el registro de marcas colectivas para diferenciar en el mercado los productos o servicios de sus miembros, de los productos o servicios de quienes no forman parte de dicha asociación.

Art. 38. - La solicitud de registro de marca colectiva deberá incluir un Reglamento de Uso en el que además de los datos de identificación de la asociación solicitante, se indicarán las personas autorizadas para utilizar la marca, las condiciones de afiliación a la asociación, las condiciones de uso de la marca y los motivos por los que puede prohibirse la utilización de la marca a un miembro de la asociación.

Art. 39. - El titular de la marca colectiva deberá comunicar al Registro de la Propiedad Industrial toda modificación al Reglamento de Uso, la que deberá publicarse en el Boletín de la Propiedad Industrial.

La modificación del Reglamento de Uso surtirá efectos a partir de su presentación ante el Registro de la Propiedad Industrial.

Art. 40. - La marca colectiva podrá ser cancelada de oficio o a pedido de parte en los siguientes casos:

a) cuando la marca colectiva sea usada en contravención al Reglamento de Uso;

b) cuando la marca colectiva sólo sea usada por su titular y/o sólo por una de las personas autorizadas.

Art. 41. - La marca colectiva no podrá ser trasmitida a terceras personas, ni autorizarse su uso a aquellas que no estén oficialmente reconocidas por la asociación.

Art. 42. - Respecto de la marca colectiva rigen todas las disposiciones de la presente ley, salvo disposición en contrario prevista en el presente capítulo.

CAPITULO VIII

DE LAS MARCAS DE CERTIFICACION O DE GARANTIA

Artículo 43. - Marca de certificación o de garantía es el signo que certifica características comunes, en particular la calidad, los componentes, la naturaleza, la metodología empleada y todo otro dato relevante, a juicio del titular, de los productos elaborados o servicios prestados por personas debidamente autorizadas y controladas por el mismo.

Sólo podrán ser titulares de una marca de certificación o de garantía, un organismo estatal o paraestatal, competente para realizar actividades de certificación de calidad por cuenta del Estado conforme a sus cometidos, o una entidad de derecho privado debidamente autorizada por el órgano competente.

Art. 44. - No podrán ser registradas como marcas de garantía las denominaciones de origen reguladas por esta ley, las que en todo caso se regirán por sus disposiciones específicas.

Art. 45. - La solicitud de registro de una marca de certificación o de garantía deberá incluir un Reglamento de Uso en el que se indicarán la calidad, los componentes, la naturaleza, la metodología empleada, y todo otro dato relevante, a juicio del titular, de los productos elaborados o distribuidos, o de los servicios prestados.

El Reglamento de Uso fijará asimismo las medidas de control que se obliga a implantar el titular de la marca de certificación o de garantía y el régimen de sanciones.

Art. 46. - El Reglamento de Uso será elaborado por el organismo público o paraestatal, o la persona privada a que refiere el artículo 43 precedente, en el ámbito de sus competencias, y se presentará en la forma prescripta en el artículo 45, ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, la que verificará la adecuación del mismo a las disposiciones de la presente ley y su reglamentación.

Art. 47. - El incumplimiento del Reglamento de Uso por parte de los usuarios podrá ser sancionado por el titular con la revocación de la autorización para utilizar la marca o con otras sanciones establecidas en el referido Reglamento.

Art. 48. - El titular de la marca de certificación o de garantía deberá comunicar al Registro de la Propiedad Industrial toda modificación al Reglamento de Uso, la que deberá publicarse en el Boletín de la Propiedad Industrial.

La modificación del Reglamento de Uso surtirá efectos a partir de su presentación en el Registro de la Propiedad Industrial.

Art. 49. - El registro de una marca de certificación o de garantía tendrá una duración indefinida, extinguiéndose por su anulación, y en el caso de la disolución o desaparición de su titular se estará a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 53 de la presente ley.

El registro podrá ser cancelado en cualquier tiempo a pedido de su titular.

Art. 50. - El uso de una marca de certificación o de garantía por toda persona cuyo producto o servicio cumpla las condiciones establecidas en el Reglamento de Uso de la marca, deberá ser autorizado por el titular de la misma.

Art. 51. - La marca de certificación o de garantía no podrá ser usada para productos o servicios producidos, prestados o comercializados por el propio titular de la marca.

Art. 52. - La marca de certificación o de garantía es inalienable. Asimismo no podrá ser objeto de gravamen o carga, embargo u otra medida cautelar o de ejecución judicial.

Art. 53. - Disuelto o desaparecido el titular de la marca de certificación o de garantía, la misma pasará al organismo estatal o paraestatal, o persona privada a que se refiere el artículo 43, al que se le atribuya la competencia del organismo disuelto o desaparecido, conforme a derecho, previa comunicación a la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.

En el caso de que la actividad de certificación de calidad por cuenta del Estado, a cargo del organismo o persona disuelto o desaparecido, no fuera atribuido a otra entidad, el registro de la marca de certificación o de garantía caducará de pleno derecho.

Art. 54. - La marca de certificación o de garantía cuyo registro fuese anulado, o que dejara de usarse por disolución o desaparición de su titular, no podrá ser adoptada, usada ni registrada como marca u otro signo distintivo comercial, hasta transcurridos diez años de anulado, disuelto o desaparecido su titular, salvo lo dispuesto en el inciso primero del artículo 53.

Art. 55. - Respecto de la marca de certificación o de garantía rigen todas las disposiciones de la presente ley salvo disposición en contrario prevista en el presente capítulo.

CAPITULO IX

DE LOS DERECHOS QUE AFECTAN LAS MARCAS LICENCIA, PRENDA, EMBARGO Y PROHIBICION DE INNOVAR

SECCION I

LICENCIAS

Artículo 56. - Créase el Registro de Licencias de Marcas que estará a cargo de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.

Art. 57. - A los efectos de la presente ley, licencia es un contrato accesorio al registro marcario, por el que se concede el derecho al uso, total o parcial, de una marca registrada o en trámite de registro, por un tiempo determinado, en forma exclusiva o no.

Art. 58. - La licencia tendrá efectos frente a terceros a partir de su inscripción ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.

Art. 59. - Se publicará en el Boletín de la Propiedad Industrial un extracto de las partes sustanciales del contrato de licencia.

Art. 60. - El licenciatario no podrá hacer cesión de sus derechos, ni parcial ni totalmente, sin la autorización expresa del licenciante.

Art. 61. - Cualquier modificación en el contrato de licencia o sub-licencia, deberá ser comunicado a la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, y le será aplicable lo dispuesto en los artículos 57, 58, 59 y 60.

Art. 62. - Los contratos de franquicias que contengan una licencia de marcas se regirán, por las disposiciones de esta Sección.

SECCION II

PRENDA INDUSTRIAL

Artículo 63. - A partir de la vigencia de la presente ley el Registro de Prenda Industrial de Marcas creado por el artículo 2º numeral 2 de la Ley Nº 8.292, de 24 de setiembre de 1928, estará a cargo de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.

SECCION III

EMBARGOS Y PROHIBICIONES DE INNOVAR

Artículo 64. - La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial llevará un Registro de los Embargos y

Prohibiciones de Innovar comunicados por el Poder Judicial que afecten a las marcas registradas o en trámite.

CAPITULO X

DE LA EXTINCION DEL REGISTRO DE LA MARCA

Artículo 65. - El registro de la marca se extingue:

1º Por haber expirado el plazo previsto en el artículo 19, salvo el caso de renovación.

2º Por voluntad del propietario comunicada por escrito a la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial. En caso de existir contrato de licencia registrado, el titular de la marca licenciada deberá acreditar la comunicación fehaciente al licenciatario de la voluntad de renunciar al registro previa inscripción de la renuncia.

3º Por declaración de nulidad dictada por la autoridad competente.

4º Por la causal del artículo 18 de la presente ley.

5º Por cesar la participación del Estado en las Sociedades de Economía Mixta, en el caso previsto en el artículo 4º numeral 1º de la presente ley.

CAPITULO XI

DE LOS NOMBRES COMERCIALES

Artículo 66. - Los nombres comerciales constituyen una propiedad industrial a los efectos de esta ley.

Art. 67. - Si una persona física o jurídica quisiera ejercer una industria ya explotada por otra persona, con el mismo nombre o con la misma designación convencional, deberá adoptar una modificación clara que haga que ese nombre o esa designación sea visiblemente distinto del que usare la casa preexistente.

Art. 68. - Si el damnificado por el uso de un nombre comercial no dedujere acción judicial en el tèrmino de cinco años desde el día en que se empezó a usar por otro, perderá su acción a todo reclamo.

Art. 69. - La cesión o venta del establecimiento comprende la de la marca, salvo estipulación en contrario, y el cesionario tiene el derecho de servirse de ella aunque fuera nominal, de la misma manera que lo hacía el cedente, sin otras restricciones que las impuestas expresamente en el contrato de venta o cesión.

Art. 70. - El derecho al uso exclusivo del nombre como propiedad industrial, terminará con la casa de comercio que lo lleve o con la explotación del ramo de industria a que se refiera.

Art. 71. - No es necesario el registro del nombre para ejercer los derechos acordados por esta ley, salvo el caso en que forme parte de la marca.

CAPITULO XII

DE LAS INDICACIONES GEOGRAFICAS

Artículo 72. - Constituyen indicaciones geográficas las indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen.

Art. 73. - Indicación de procedencia es el uso de un nombre geográfico sobre un producto o servicio que identifica el lugar de extracción, producción o fabricación de determinado producto o prestación de determinado servicio.

Las indicaciones de procedencia gozarán de protección sin necesidad de registro.

Art. 74. - Denominación de origen es el nombre geográfico de un país, ciudad, región o localidad que designa un producto o servicio cuyas cualidades o características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico, incluidos factores naturales o humanos.

Art. 75. - Créase el Registro de Denominaciones de Origen en la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.

Art. 76. - El uso de una indicación geográfica está limitado a los productores y prestadores de servicios establecidos en el lugar, exigiéndose con relación a las denominaciones de origen el cumplimiento de requisitos de calidad.

Art. 77. - El nombre geográfico que no constituya una indicación de procedencia o denominación de origen, podrá constituirse en marca, siempre que no induzca a error en cuanto al verdadero lugar de origen.

Art. 78. - Se exceptúa de la prohibición de uso de indicación geográfica que identifique vinos o bebidas espirituosas, a quienes la hayan utilizado de manera continua durante un lapso mínimo de 10 años antes del 15 de abril de 1994.

CAPITULO XIII

DEL BOLETIN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Artículo 79. - Créase el Boletín de la Propiedad Industrial, en el que se publicarán:

a. la solicitud de registro de la marca y del Reglamento de Uso, cuando corresponda, en la forma que se reglamentará;

b. todas las resoluciones que se adopten en relación a la marca;

c. el extracto del contrato de licencia, sub-licencias y sus modificaciones, previstos en los artículos 58, 61, y 62 de la presente ley;

d. las notificaciones, que debiendo realizarse personalmente, no fuera posible por causa del gestionante u otros motivos;

e. los emplazamientos;

f. inscripción en el Registro de Agentes;

g. los demás actos que se establezcan en el reglamento o cuando así lo disponga la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.

Art. 80. - El precio de las publicaciones en el Boletín de la Propiedad Industrial será fijado por la reglamentación pertinente.

CAPITULO XIV

DE LAS ACCIONES CIVILES Y PENALES

Artículo 81. - El que con el fin de lucrar o causar perjuicio, use, fabrique, falsifique, adultere o imite una marca inscripta en el registro correspondiente a otra persona, será castigado con seis meses de prisión a tres años de penitenciaría.

Art. 82. - Los que rellenen con productos espurios envases con marca ajena, serán castigados con seis meses de prisión a tres años de penitenciaría.

Art. 83. - El que a sabiendas fabrique, almacene, distribuya o comercialice mercaderías señaladas con las marcas a que se refieren los artículos anteriores, será castigado con tres meses de prisión a seis años de penitenciaría.

Art. 84. - Las marcas a que hacen referencia los artículos anteriores, así como los instrumentos usados para su ejecución, serán destruidos o inutilizados.

Las mercaderías en infracción que hayan sido incautadas, serán decomisadas y destruidas, salvo que por su naturaleza puedan ser adjudicadas a instituciones de beneficencia pública o privada.

Art. 85. - Las disposiciones contenidas en la presente ley serán aplicables, en lo pertinente, a los que hicieren uso, sin derecho, de nombres comerciales según lo dispuesto en los artículos 66 a 71; o a los que hicieren uso de las indicaciones geográficas previstas en el artículo 76.

Art. 86. - Los delitos previstos en la presente ley, serán perseguibles a instancia de parte en la forma regulada por los artículos 11 y siguientes del Código de Proceso Penal.

Art. 87. - Los daminificados por contravención de las disposiciones contenidas en los artículos 81 a 85 podrán ejercer las acciones por daños y perjuicios contra los autores y coautores de las actividades sancionadas penalmente.

Art. 88. - Los titulares de marcas registradas podrán demandar ante el Poder Judicial la prohibición de uso de una marca no registrada, idéntica o semejante a la suya.

Art. 89. - No se podrá intentar acción civil o criminal después de pasados cuatro años de cometido o repetido el delito, o después de un año, contado desde el día en que el propietario de la marca tuvo conocimiento del hecho por primera vez.

Los actos que interrumpen la prescripción son aquellos que están determinados por el derecho común.

CAPITULO XV

DE LA ACTUACION ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Artículo 90. - Están habilitados a realizar las gestiones inherentes a los trámites previstos en la presente ley:

1º los interesados por sí, hayan otorgado o no representación;

2º los Agentes de la Propiedad Industrial inscriptos en la matrícula respectiva, con personería debidamente acreditada;

3º los mandatarios autorizados por poder suficiente.

Art. 91. - Los Agentes de la Propiedad Industrial tendrán las mismas obligaciones y responsabilidades que los mandatarios, de acuerdo a las disposiciones del Código Civil en la materia.

CAPITULO XVI

DE LOS AGENTES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Artículo 92. - La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial llevará el Registro de la Matrícula del

Agente de la Propiedad Industrial creado por Decreto Nº 285/968 de 14 de noviembre de 1968.

Art. 93. -Para obtener la Matrícula de Agente de la Propiedad Industrial el interesado deberá cumplir, además de las formalidades que determine la reglamentación, los siguientes requisitos:

1º ser mayor de edad;

2º tener domicilio legal constituido en la capital de la República;

3º acreditar buena conducta;

4º ser bachiller;

5º aprobar un examen de suficiencia, con excepción de los abogados.

De la inscripción podrá expedirse certificado al interesado, si así lo solicitare y a su costa.

Art. 94. - El examen requerido por el numeral 5º del artículo precedente será tomado por un Tribunal integrado por tres miembros designados por el Director Nacional de la Propiedad Industrial.

Art. 95. - Se ratifican las matrículas otorgadas a los Agentes de la Propiedad Industrial a la fecha de promulgación de la presente ley.

Art. 96. - La realización de propaganda, o el ofrecimiento de servicios por parte de los agentes o sus empleados en los locales de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, se considerará falta grave.

Art. 97. - Los Agentes de la Propiedad Industrial serán responsables por los hechos de sus empleados, conforme a lo dispuesto en el artículo 1324 inciso 1º del Código Civil.

Art. 98. - La supervisión de la actuación de los Agentes de la Propiedad Industrial será ejercida por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, quien podrá aplicar las siguientes sanciones:

a. apercibimiento;

b. multa que variará de 10 a 100 UR según la gravedad de la falta;

c. suspensión por un plazo máximo de dos años;

d. eliminación del Registro de Matrícula de la Propiedad Industrial.

Las sanciones se aplicarán teniendo presente la reglamentación respectiva.

CAPITULO XVII

DE LAS TASAS

Artículo 99. - La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial percibirá tasas por las actuaciones siguientes:

Solicitud de registro de marcas:		
Denominativa una clase	UR	5
Denominativa por cada clase adicional	UR	3
Emblemática o mixta una clase	UR	7
Emblemática o mixta por cada clase adicional	UR	4
Búsqueda de antecedentes:		
Denominativa por clase:	UR	1
Emblemática por clase	UR	2
Marcas de certificación o de garantía:		
Denominativa una clase	UR	12
Denominativa por cada clase adicional	UR	6
Emblemática o mixta una clase	UR	15
Emblemática o mixta por cada clase adicional	UR	7
Modificaciones reglamentos de uso	UR	3
Marcas colectivas:		
Denominativa una clase	UR	12
Denominativa por cada clase adicional	UR	6
Emblemática o mixta una clase	UR	15
Emblemática o mixta por cada clase adicional	UR	7
Modificaciones reglamentos de uso	UR	3
Denominaciones de origen:		
por una clase	UR	12
por clase adicional	UR	7
Oposición:		
por una clase	UR	7
por cada clase adicional	UR	3
Recursos	UR	4
Acciones de anulación	UR	6
Renovaciones:		
Denominativa una clase	UR	5
Denominativa por cada clase adicional	UR	3
Emblemática o mixta una clase	UR	7
Emblemática o mixta por cada clase adicional	UR	4
Reivindicaciones:		
por una clase	UR	5
por cada clase adicional	UR	3

Transferencias:		
por una clase	UR	5
por cada clase adicional	UR	3
Cambio de domicilio	UR	2
Cambio de nombre	UR	2
Contratos:		
Franquicias (con licencia de uso de marca)	UR	7
Licencias y sub;-licencias	UR	7
Modificaciones	UR	3
Prendas	UR	3
Cancelación de prenda	UR	3
Embargos y prohibiciones de innovar	UR	3
Levantamientos de embargos y prohibiciones de innovar	UR	3
Embargos y prohibiciones de innovar dispuestos en procedimientos laborales	Exonerado	
Levantamientos de embargos y prohibiciones de innovar dispuestos en procedimientos laborales	Exonerado	
Títulos	UR	2
Segundos títulos	UR	10
Certificados	UR	2,5
Constancias	UR	1,25
Matrícula de agente	UR	50

CAPITULO XVIII

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 100. - Los propietarios de marcas en uso pero no registradas ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, y quienes habiéndolas tenido registradas no las hubieran renovado en los términos del artículo 22 inciso 2º de la Ley Nº 9.956, de 4 de octubre de 1940, dispondrán de un plazo de gracia de dos años, a partir de la promulgación de la presente ley para proceder al registro de las mismas.

Durante la vigencia de dicho plazo los mencionados propietarios podrán hacer uso de las acciones previstas en el Capítulo V de la presente ley.

Art. 101. - Los procedimientos en trámite al momento de la entrada en vigor de la presente ley, se sustanciarán de conformidad a la legislación anterior.

Art. 102. - Las publicaciones establecidas en la Ley Nº 10.089, de 12 de diciembre de 1941, y en el Decreto-Ley Nº 14.549, de 29 de julio de 1976 y sus decretos reglamentarios, deberán efectuarse en el Boletín de la Propiedad Industrial que se crea por la presente ley.

Todas las publicaciones previstas por la presente ley se realizarán por una sola vez.

CAPITULO XIX

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 103. - La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, perteneciente al Ministerio de Industria, Energía y Minería, tiene competencia privativa en las materias reguladas por la presente ley.

Art. 104. - Los Registros previstos en la presente ley son públicos.

Art. 105. - Los procedimientos establecidos en la presente ley constituyen un régimen particular en razón de su especialidad, y como tal se regulan por sus disposiciones y por la reglamentación que se dicte, y sólo supletoriamente por las que regulan el procedimiento administrativo con carácter general.

Art. 106. - El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro del plazo de ciento veinte días contados desde el siguiente a su publicación en el Diario Oficial.

Art. 107. - Deróganse la Ley Nº 9.956, de 4 de octubre de 1940; la Ley Nº 10.089, de 12 de diciembre de 1941 en lo pertinente y demás disposiciones que se opongan a la presente ley.

Art. 108. - El Poder Ejecutivo dispondrá los recursos necesarios para la implementación de la presente ley.

Art. 109. - Los ingresos generados por la ejecución de la presente ley serán aplicados a la mejora del servicio.

Art. 110. - Comuníquese, etc.

Julio Herrera.”

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Astori.

SEÑOR ASTORI. - En primer lugar, al presentar este informe al Senado, quisiera señalar que la Comisión de Industria y Energía de este Cuerpo se dedicó a la elaboración de esta norma durante buena parte del año pasado.

La Comisión culminó su labor, concretamente, el 23 de diciembre y dedicó una buena cantidad de meses a la elaboración del proyecto que hoy estamos presentando al Senado, en un régimen muy intenso de trabajo, porque estamos convencidos de que nos encontramos ante uno de los principales proyectos de ley que ha tenido que encarar esta legislatura, cuya influencia es enorme sobre la propiedad industrial y, a través de ella, sobre toda la producción de ese sector en el país en las circunstancias en que nos encontramos actualmente.

Precisamente estas circunstancias, que nos exhiben un mundo en el que la producción y los intercambios sufren vertiginosas modificaciones muy profundas que afectan a su composición, a la diversificación de los productos -sean bienes o servicios- y, naturalmente, a su comercialización, asume una importancia crucial la estructura normativa vigente en materia de propiedad industrial y, particularmente, de régimen marcario.

Entre estos antecedentes preliminares aprovecho para decir que no es este el único proyecto de ley que el país deberá tratar en el gran ámbito de la propiedad industrial. La Comisión de Industria y Energía del Senado además de haber elaborado este proyecto que hoy presenta a consideración del Cuerpo, ya ha comenzado a analizar un proyecto de ley de patentes de invención, que es una contrapartida complementaria fundamental del que ahora estamos considerando.

Como en otros tantos ámbitos de la vida en sociedad, el Uruguay inició con mucha precocidad el tratamiento de este tema, porque ya a principio de siglo comenzó a preocuparse por el régimen marcario, sistema de marcas o normas vigentes en materia de marcas. Basta recordar que en 1907 se creó el Ministerio de Industria al que se le encomendó ocuparse especializadamente del régimen marcario.

También, señor Presidente, conviene recordar que hace mucho más de medio siglo el Uruguay tuvo una norma precursora que todavía está vigente; me refiero a la Ley de 1940, que es la pieza central de la estructura normativa que el pais puso en práctica en materia de régimen marcario. Esa Ley se aprobó hace 58 años y aún está vigente. Cabe agregar que muchas de sus disposiciones hoy son reformuladas, actualizadas y modernizadas por este proyecto de ley que hoy sometemos a consideración del Senado.

Dicho sea de paso, en esa Ley de 1940 se creó la Oficina de Propiedad Industrial, esto es, una repartición especializada dentro del Ministerio para ocuparse del tema.

También en el plano internacional el Uruguay suscribió -como señalamos en el informe de la Comisión- dos Acuerdos de mucha importancia. Uno, es el Convenio de la Unión de París contenido en la versión del Acta de Estocolmo de 1967, que fue ratificado en el Uruguay y que ingresó al mismo tiempo a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. El otro es el acuerdo sobre los aspectos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, anexo al Acuerdo que instaura la Organización Mundial del Comercio, Ratificada por el país en 1994.

Cito estas dos normas internacionales -además de algunas que voy a mencionar en forma breve a continuación- porque esos Acuerdos marcan al país definiciones que debe tomar en cuenta en el momento de modernizar su legislación, como estamos realizándolo ahora.

Las normas internacionales que me restan mencionar -reitero que en forma muy breve- son los Acuerdos que han celebrado los cuatro países que integran el MERCOSUR en el marco del Protocolo de Marcas y Denominaciones de Origen en el Grupo de Propiedad Intelectual, que aún están vigentes y que ha permitido a todos los Estados Miembro -incluyendo al Uruguay, desde luego- la celebración de convenios de cooperación entre las respectivas oficinas especializadas, como es el caso de la Oficina de la Propiedad Industrial -que mencioné hace un momento- para procurar una coordinación de la aplicación de normas en los cuatro países que permita mejores resultados de dicha aplicación y, además, la cooperación técnica entre esas oficinas especializadas.

Señor Presidente: el objetivo fundamental de este proyecto de ley en el escenario que he delineado muy sucintamente es modernizar la legislación que el país con mucha precocidad tiene desde hace varias décadas, modernizarla, actualizarla y, sobre todo, tomar nota de la nueva realidad económica y comercial que presentan tanto el mundo como la región.

Desde la perspectiva de estas necesidades de modernización y actualizacion de las normas en vigencia, el proyecto de ley toma en cuenta las fuentes que aparecen en él detalladas -algunas de las cuales he mencionado- como, por ejemplo, el Convenio de la Unión de París, el acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad industrial relacionados con el comercio, el Tratado de Ley de Marcas y Regulaciones de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, el Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual en el MERCOSUR, la Ley de Marcas española -que sirvió de antecedente en la elaboración del proyecto de ley del Poder Ejecutivo y que inició el trabajo de la Comisión- la Ley de Marcas Alemana, la Ley de Propiedad Industrial de Brasil, la Ley General de Propiedad Industrial de Perú, un proyecto presentado por el entonces representante Mario Daniel Lamas y el anteproyecto de Ley de Marcas elaborado por el consultor de OMPI, doctor Octavio Espinosa, en marzo de 1994.

Reitero que con esos antecedentes se elaboró este proyecto de ley que, además, tiene otras características que voy a destacar porque es preciso tenerlas en cuenta en el momento de tratarlo en este Cuerpo y que desde luego la Comisión de Industria y Energía también tuvo presente cuando abordó su análisis. Se refiere a al estructura administrativa que el país dispone en la actualidad para la regulación y control del régimen marcario.

En primer lugar, debemos mencionar a la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial que hereda aquella Oficina de la Propiedad Industrial, que inició sus labores prácticamente con la fundación del Ministerio de Industria. Esa Dirección Nacio-

nal de la Propiedad Industrial tiene en su seno a la División de Marcas, que procesa un promedio de alrededor de 6.000 solicitudes al año de registro de marcas. En el transcurso de los últimos tiempos se han venido realizando diversas modificaciones organizativas en el seno de ese órgano como consecuencia del trabajo conjunto de las autoridades del Ministerio, en nombre del sector público, y los representantes del sector privado, integrado por las entidades gremiales que agrupan a los agentes de marcas que operan como intermediarios en este escenario. Las dos entidades gremiales que agrupan a esos agentes de marcas integran el Comité Técnico de Marcas, en cuyo seno se elaboró por consenso -me interesa destacarlo especialmente- no sólo entre el sector público y privado, sino también entre las entidades del sector privado, el proyecto de ley que dio lugar al trabajo de la Comisión de Industria y Energía, así como el resultado que presentamos en este Cuerpo.

Es más; entiendo que como antecedente se ha distribuido entre los señores Senadores el acuerdo firmado entre los representantes del sector público y los del privado, exponiendo explícitamente el consenso que da lugar a la propuesta que ahora estamos comentando.

Señor Presidente: este es un proyecto de ley muy complejo, que demandó un extraordinario trabajo y que tiene diversos capítulos que tratan los aspectos que hemos considerados como parte de este gran tema que es el Régimen Marcario. Consiste en un proyecto de ley de 19 capítulos y de alrededor de 120 artículos.

Quiero realizar una exposición, a grandes líneas, en la consideración general del proyecto de ley. El Capítulo I trata la ampliación de los signos que admiten ser registrados como marca, incorporando los no visibles. De acuerdo con lo que dice el informe, ellos son: los olfativos, los gustativos, los auditivos e incluyendo, en particular, las frases publicitarias. Estas han constituido un elemento conocido en el mercado de comercialización de bienes y servicios y, ahora, a partir de esta iniciativa, admitirán ser registrados como marcas, cumpliendo -por supuesto- con ciertas condiciones. Esto es propio de los tiempos que corren y, quizá, constituye un de los ejemplos centrales de la modernización que procura la iniciativa que estamos comentando.

En el Capítulo II también se incluyen novedades importantes con respecto a la legislación vigente, porque este se refiere a las nulidades que pueden ser subsanadas en el proceso de registro de marcas y, a diferencia de la legislación actual, se distinguen las nulidades absolutas de las relativas. Las primeras -según podremos discutir cuando analicemos el proyecto en particular- son insubsanables. Las relativas son aquellas que pueden ser superadas cumpliendo ciertos requisitos y en determinadas circunstancias que la ley también establece.

El Capítulo III define las condiciones de registrabilidad de las marcas; mientras que el IV, refiere a los derechos que confiere el registro, esto es, el derecho a la marca. Aquí se instaura otra de las novedades de este proyecto de ley con respecto al régimen marcario vigente y la misma consiste en que se adopta una modalidad de tipo constitutivo, es decir, el derecho a la marca lo da la inscripción en el registro. Si no ha sido inscripta, no hay derecho a la marca; actualmente esto no es así. Dadas las circunstancias internacionales actuales en el mundo y en la región, se adopta una modalidad de tipo constitutivo: es el registro el que da derecho a la marca. Es por este motivo que, a partir de este proyecto de ley, asume tanta importancia el funcionamiento del registro de marcas.

El Capítulo V establece acciones de oposición, anulación y reivindicación. Aquí se trabajó mucho con sugerencias alternativas de varios señores Senadores, con una reflexión que, inclusive, llevó a la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial -que nos asesoró permanentemente- a traer propuestas modificadas y corregidas con respecto al Mensaje original. A los integrantes de la Comisión nos parece que el resultado de este Capítulo V ha superado la versión inicial aunque, naturalmente, los propios autores del proyecto de ley resultaron decisivos para obtener esta mejora, porque son los actores especializados de este proceso complejo.

El Capítulo VI refiere al procedimiento de registro de la marca, estableciendo los sucesivos actos o etapas que se deben recorrer; en tanto los Capítulos VII y VIII definen figuras muy importantes, como las de marca colectiva y de certificación o de garantía, respondiendo a tendencias contemporáneas en el mercado que reclaman instrumentos aptos -como dice el informe- para garantizar a los consumidores la presencia de atributos de calidad en el producto. Reitero que estoy hablando de las marcas de certificación o de garantía y también de las marcas colectivas, que son aquellas que obedecen a la producción de un bien que realizan varios actores como, por ejemplo, una asociación de productores de determinado lugar, origen o procedencia, que genera un producto y que motiva la posibilidad de una marca colectiva o la necesidad de asegurarle al consumidor un determinado nivel de calidad a través de una marca de certificación o de garantía que, por supuesto, exige el cumplimiento de requisitos especiales.

El Capítulo IX menciona los derechos que afectan a las marcas, incluyendo licencias, prendas, embargos y prohibiciones de innovar. Por eso se crea el Registro de Licencias de Marcas y el Registro de Embargos y Prohibiciones de Innovar, que aparecen aquí definidos. En este Capítulo se asignan a la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial todas estas responsabilidades y competencias, con lo que -esto se ha destacado en el informe escrito y me interesa resaltarlo en esta exposición- se unifica todo el universo marcario del Uruguay en un solo organismo estatal especializado, ofreciendo así la mayor certeza y garantía al usuario de que los resultados tendrán un buen nivel de eficacia y de eficiencia al mismo tiempo.

El Capítulo X alude a la extinción del registro de una marca, definiendo las diferentes causales y circunstancias que operan para ello.

Los Capítulos XI y XII refieren a nombres comerciales e indicaciones geográficas, diferenciando indicaciones de procedencia y denominaciones de origen. Este es uno de los puntos de mayor controversia dadas las circunstancias internacionales actuales, donde la sola mención de una región o zona del mundo atribuye ya, al producto que de allí proviene, ciertas características comerciales que es preciso regular por la vía de la ley. Todos los países están regulando aspectos y materias que también son objeto de los Convenios Internacionales que acabo de mencionar y han llegado hasta el MERCOSUR. El Uruguay tiene que ponerse a tono con esas realidades.

El Capítulo XIII está dedicado a la creación del boletín de la Propiedad Industrial, que va a jugar un papel muy importante porque será el vehículo de información fundamental para los agentes de marcas, las gremiales y la ciudadanía en su conjunto, es decir, consumidores y usuarios. Esto constituye un elemento de garantía elemental para saber cómo se está procediendo en la materia.

El Capítulo XIV incluye las acciones civiles y penales que quepa desarrollar con respecto a este tema. Aquí no se crean nuevas figuras delictivas -entiendo que esto es lo que más debe destacarse en el informe- sino que, simplemente, se mejoran técnicamente los textos correspondientes que están hoy en vigencia, de acuerdo con la moderna doctrina y legislación penal.

Los Capítulos XV y XVI refieren a la actuación de los agentes de la propiedad industrial, que están agrupados en las dos gremiales que acabo de mencionar. Desde este punto de vista, importa destacar que se procede a ordenar normas que, hasta el presente, han estado muy dispersas y quizás, precisamente, por eso, hayan generado dificultades para su conocimiento y aplicación.

El Capítulo XVII define las tasas a percibir por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, procurando una racionalización. Es decir que se crean tasas que, como su nombre lo indica, deben tener una contraprestación en los servicios que ofrezca la oficina correspondiente, así como estar en línea con los nuevos servicios que, precisamente, de acuerdo con esta ley tendrá que prestar la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.

Finalmente, hay algunas cuestiones transitorias y finales en los Capítulos XVIII y XIX, que así reciben su denominación y que recorren diversos temas que, precisamente por su carácter transitorio final, tienen que ser abordados en Capítulos especializados del proyecto de ley. Cuando desarrollemos la discusión en particular de estos artículos y los vayamos viendo uno a uno, supongo que podremos ir refiriéndonos a la diversidad de puntos que abarcan las cuestiones transitorias y finales, que son bastante dispersas en un espectro muy amplio de temas.

Deseo culminar este informe en general, destacando que hubo una gran colaboración entre los sectores público y privado -como ya señalé antes- para lograr una norma consensuada. Asimismo, en particular quiero destacar -porque es de justicia hacerlo- que la Comisión de Industria y Energía recibió el permanente asesoramiento de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria y Energía. Comenzamos el tratamiento de este proyecto de ley recibiendo al señor Ministro y, luego, la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial estuvo representada fundamentalmente por la doctora Rosario Lagarmilla y por su asesor, el doctor Alberto Gestal, quienes semana a semana trabajaron junto a los miembros de la Comisión como si fueran Legisladores, aportando su asesoramiento permanente que resultó de un valor a destacar en lo que fue el tratamiento de un tema muy complejo, que requiere muchos conocimientos técnicos. Precisamente, ese conocimiento técnico fue el que estos profesionales aportaron para facilitar nuestra labor legislativa.

Muchas gracias.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Deseo hacer una breve intervención en virtud de que participé fugazmente en la Comisión de Industria y Energía al comienzo del tratamiento de este proyecto de ley, incluyendo las presentaciones a las que hacía referencia el Miembro Informante, de parte del Ministerio y de los representantes de las dos gremiales de agentes que funcionan en el país.

La breve referencia que quiero hacer tiene que ver con la importancia que asignamos al proyecto de ley, anunciando a la vez que por ese motivo, y por lo que ha sido el trabajo de la Comisión, lo vamos a acompañar. Pienso que este proyecto de ley -si el Parlamento logra aprobarlo en este Período- va a ser uno de los más importantes que podremos entregar a la ciudadanía, como uno de los ejes de nuestro trabajo.

Como bien lo señaló el señor Miembro Informante, el Uruguay tuvo una legislación marcaria adelantada para su época; tan adelantada, que fue difícil modernizarla abstrayendo y yendo a términos generales, con la incorporación de nuevos elementos. Tal como se mencionaba, hoy en día se registran olores, gustos, colores y señales auditivas, además de frases.

Esto, que a quien no esté metido en el asunto puede parecer algo esotérico, para quienes sí lo están ha pasado a ser, sin embargo, en un mundo de expansión del comercio, incluyendo el surgimiento del comercio electrónico, un elemento absolutamente esencial. Podemos decir que, con los elementos que ya venían del Ministerio de Industria y Energía y con los que le agregó la Comisión, esa magnífica legislación original del país hoy se reproduce en un texto de igual calidad, que actualiza los distintos elementos que la tecnología ha agregado a la temática de las marcas y que ya están siendo incorporados con naturalidad en el Uruguay, sin un respaldo legal adecuado. Creo que, como sucede frecuentemente, nuestra expectativa es

que esta ley -si logramos aprobarla- dure muchos años, a pesar de que no estamos seguros de que así sea. Decimos esto, porque el cambio tecnológico tiene un impacto tan gravitante en esta legislación, que es muy difícil prever cuánto va a durar lo que aquí se logró plasmar. Sin embargo, quisiera señalar que un gran trabajo que realizó en primer lugar el Poder Ejecutivo, y en segundo término la Comisión, fue el de tratar de aprobar una ley que es importante, que tiene una gran cantidad de artículos -es casi un Código en algunos sentidos- y que intentó plasmar en las distintas normas la generalidad de la situación, buscando que ellas fueran afectadas lo menos posible por los cambios tecnológicos, aun reconociendo que es probable que estos exijan una actualización.

En suma, Señor Presidente, va a ser una de las leyes importantes que apruebe este Parlamento durante este Período. Hoy en día, una normativa de este tipo es esencial para el funcionamiento de esas empresas que se están reconvirtiendo y tecnificando en los sectores industrial, comercial y aun en el sector agropecuario.

Por otro lado, deseo agregar dos elementos adicionales. Cuando se examinó el proyecto de ley sobre semillas, pudimos apreciar hasta qué punto la investigación en materia fitosanitaria y genética hoy está generando problemas de propiedad intelectual vinculados a la vida y a la creación de nuevas variedades en el sector agropecuario, así como también de nuevas especies a partir de ingeniería genética y de trabajo de investigadores en todo el mundo, sobre lo cual el Parlamento apenas pudo tener algunos esbozos cuando examinó aquella ley.

En el régimen productivo y de intercambio de fines de este siglo y del que viene, los países que no tengan actualizada su legislación en materia de régimen marcario, propiedad industrial y propiedad intelectual en general, van a tener problemas. Diría que muchas empresas uruguayas, por no tener hoy actualizados estos regímenes normativos, ya los tienen; problemas que se están soslayando en virtud de que, en muchos ámbitos, la producción uruguaya aún no genera alarma en el resto del mundo y, en consecuencia, no ha dado lugar a que se planteen acciones por parte de empresas extranjeras en el país y, muchas veces, de empresas uruguayas en el exterior. Sin embargo, esta situación ha cambiado a una velocidad tal que, si el país no tiene actualizados y funcionando adecuadamente los regímenes normativos en materia marcaria y de propiedad industrial e intelectual en general, a muy corto plazo va a tener severos problemas con el resto del mundo e, inclusive, con el MERCOSUR.

He tenido la oportunidad de examinar el proyecto de ley que nos entrega la Comisión y creo que las mejoras que le ha introducido a partir de las discusiones con el Ministerio de Industria, Energía y Minería, realmente lo mejoran frente al Mensaje y Proyecto de Ley que vino del Poder Ejecutivo. Incluso, considero que se introducen algunas inquietudes que habían sido planteadas por las dos gremiales en su momento y, además, entiendo que se nos entrega un producto mejor terminado y quizás de más fácil asimilación para el Cuerpo.

Deseo concluir diciendo que con la aprobación de esta ley no sólo tendremos un marco normativo adecuado -fundamentalmente en la región y, en particular, con relación al MERCOSUR- sino también la posibilidad de que el entorno institucional que se crea para estos temas, o que se refuerza como único ámbito para la administración de la totalidad del universo marcario en el país, quede además con un gran liderazgo regional. Los esfuerzos que se han hecho en materia de informatización de estos registros -los actuales y los que se van a crear a partir de esta ley- así como toda la tarea de reordenamiento y sistematización prevista en el proyecto de ley -al mismo tiempo con un reflejo institucional adecuado para administrarlo- van a transformar a esa oficina uruguaya en una oficina de referencia en la totalidad del ámbito del MERCOSUR.

Por todo lo expresado, adelanto que voy a acompañar el proyecto y me sumo, aunque no pertenezco a la Comisión, a la sugerencia que plantean sus miembros en el sentido de solicitar al Senado su aprobación.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general.

(Se vota:)

-20 en 20. **Afirmativa.** UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Tal como se había señalado, el proyecto comprende 108 artículos distribuidos en 19 Capítulos. El Senado determinará el régimen de discusión y de votación.

SEÑOR POZZOLO. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR POZZOLO. - Creo que lo más lógico sería votar el proyecto por Capítulos y en la medida en que algún señor Senador plantee dudas u oposición respecto a algún artículo, sería excluido de la votación.

Al mismo tiempo, solicito que se suprima la lectura de todos los artículos.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se suprime la lectura de todos los artículos.

(Se vota:)

-20 en 20. **Afirmativa.** UNANIMIDAD.

Si no hay objeción, votaríamos en la forma propuesta por el señor Senador Pozzolo, es decir, por Capítulos, con los desgloses que pudiera plantear cualquiera de los señores Senadores.

En consideración el Capítulo I que comprende los artículos 1º a 3º.

(El texto de los artículos cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTICULO 1º. - Se entiende por marca todo signo con aptitud para distinguir los productos o servicios de una persona física o jurídica de los de otra.

ARTICULO 2º. - El registro de los signos no visibles quedará condicionado a la disponibilidad de medios técnicos adecuados.

A tales efectos, el Poder Ejecutivo determinará la oportunidad y reglamentará la forma de su instrumentación.

ARTICULO 3º. - Podrán constituirse como marcas las frases publicitarias que reúnan las condiciones requeridas por la presente ley.")

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-20 en 20. **Afirmativa.** UNANIMIDAD.

En consideración el Capítulo II que comprende los artículos 4º y 5º.

(El texto de los artículos cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"ARTÍCULO 4º. - No serán considerados como marcas, y por tanto irrogarán nulidad absoluta:

1º el nombre del Estado y de los Gobiernos Departamentales, los símbolos nacionales o departamentales, los escudos o distintivos que los identifiquen, excepto respecto de ellos mismos, de las personas públicas no estatales, de las Sociedades con participación del Estado y en los casos del artículo 73 y siguientes;

2º los signos que reproduzcan o imiten monedas, billetes o cualquier medio oficial de pago, nacionales o extranjeros, así como los diseños o punzones oficiales de contralor y garantía adoptados por el Estado;

3º los emblemas destinados a la Cruz Roja y al Comité Olímpico Internacional;

4º las denominaciones de origen, las indicaciones de procedencia y cualquier nombre geográfico que no sea suficientemente original y distintivo respecto a los productos o servicios a los que se aplique, o que su empleo sea susceptible de crear confusión con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los productos o servicios para los cuales se use la marca;

5º la forma que se dé a los productos o envases, cuando reúna los requisitos para constituir patente de invención o modelo de utilidad conforme a la ley;

6º los nombres de las variedades vegetales que se encuentren registradas ante el Registro de Propiedad de Cultivares, creado por la Ley Nº 16.811, respecto de dichas variedades en la clase correspondiente;

7º las letras o los números individualmente considerados sin forma particular;

8º el color de los productos, y los envases y las etiquetas monocromáticos. Podrán usarse, sin embargo, como marcas, las combinaciones de colores para los envases y las etiquetas;

9º las denominaciones técnicas, comerciales o vulgares, que se empleen para expresar cualidades o atributos de los productos o servicios;

10 las designaciones usualmente empleadas para indicar la naturaleza de los productos o servicios o la clase, el género o la especie a que pertenecen;

11 las palabras o locuciones que hayan pasado al uso general, y los signos o diseños que no sean de fantasía, es decir, que no presenten características de novedad, especialidad y distintividad;

12 las palabras o las combinaciones de palabras en idioma extranjero cuya traducción al idioma español esté comprendida en las prohibiciones de los numerales 9º, 10 y 11 precedentes;

13 los dibujos o expresiones contrarios al orden público, la moral o las buenas costumbres;

14 las caricaturas, los retratos, los dibujos o las expresiones que tiendan a ridiculizar ideas, personas u objetos dignos de respeto y consideración.

ARTICULO 5º. - No podrán ser registradas como marcas, irrogando nulidad relativa:

1º las banderas, los escudos, las letras, las palabras y demás distintivos que identifiquen a los Esta-

dos extranjeros o las entidades internacionales e intergubernamentales, siempre que su uso comercial no esté autorizado por certificado expedido por la oficina correspondiente del Estado u Organismo interesado;

2º las obras literarias y artísticas, las reproducciones de las mismas y los personajes de ficción o simbólicos que merezcan la protección por el Derecho de Autor, excepto que el registro sea solicitado por su titular o por un tercero con su consentimiento;

3º los nombres o los retratos de las personas que vivan, mientras no se obtenga su consentimiento, y los de los fallecidos mientras no se obtenga el de quienes hayan sido declarados judicialmente sus herederos, entendiéndose por nombres, a los efectos de esta disposición, los de pila seguidos del patronímico, así como el solo apellido, los seudónimos o los títulos cuando individualicen tanto como aquellos;

4º el solo apellido cuando haya mediado oposición fundada de quienes lo llevan, a juicio de la autoridad administrativa;

5º las marcas de certificación o de garantía comprendidas en la prohibición del artículo 54 de la presente ley;

6º los signos o las palabras que constituyen la reproducción, la imitación o la traducción total o parcial de una marca notoriamente conocida o de un nombre comercial;

7º las palabras, los signos o los distintivos que hagan presumir el propósito de verificar concurrencia desleal.")

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Deseo solicitar que el numeral tercero del artículo 4º se separe, a fin de hacer un comentario al respecto.

SEÑOR SARTHOU. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU. - Tengo una duda que me interesaría que se me aclarara con respecto a estos dos artículos.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK. - No tengo una objeción demasiado importante, pero estamos en un Capítulo que habla de las nulidades absolutas, que son aquellas que se pueden invocar por autoridades sin necesidad de que sean opuestas expresamente y que además admiten un sistema muy dificultoso para ser subsanadas, a diferencia de las relativas.

El artículo 4º dice que no serán considerados como marcas, y por tanto son absolutamente nulas o, para decirlo con una expresión no muy técnica, irrogarán nulidad absoluta, los emblemas destinados a la Cruz Roja y al Comité Olímpico Internacional. Quisiera saber por qué la nulidad está restringida a estas dos organizaciones, porque podríamos nombrar a la FIFA, a la Comunidad Económica Europea o a la Confederación Sudamericana de Fútbol, que también tienen emblemas. Entonces, no entiendo por qué en lugar de usarse una fórmula más genérica, se hayan usado específicamente dos emblemas: el de la Cruz Roja y el del Comité Olímpico Internacional. Puede haber razones especiales, pero quizás una fórmula más genérica como la de "emblemas destinados a la identificación de organizaciones internacionales" fuera más adecuada.

SEÑOR SARTHOU. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU. - Uno a veces se siente con cierto complejo de culpa cuando un proyecto, que ha sido muy trabajado y estudiado, plantea un tema dificultoso que requiere aclaración. En concreto, tengo algunas dudas que de pronto los señores Senadores que han seguido todo el debate en torno a este proyecto -porque yo no integro la Comisión- me las pueden aclarar.

En el numeral primero del artículo 4º, que tendría una afectación de nulidad absoluta aparecen, por ejemplo, el escudo, los símbolos nacionales, etcétera. Esto más que una hipótesis de nulidad sería una hipótesis de inexistencia como marca. Es una situación distinta a la que plantea el numeral cuarto, que supone analizar si el nombre no es suficientemente original o el numeral once, que indica que hay que controlar si hay novedad, especialidad y distintividad. En estos casos se podría haber inscrito una marca que luego haya sido afectada por una nulidad absoluta. Pero en el caso de los símbolos nacionales se plantearía una hipótesis de inexistencia. Tengo la impresión de que en el concepto de nulidad absoluta están mezcladas dos posibilidades: la de nulidad absoluta y la de la inexistencia. Entiendo que la nulidad absoluta tiene que ver con algo que está inscrito, pero como no cumple con ciertas características, se le debe aplicar este mecanismo. Pero no se puede concebir que en estos casos de inexistencias el registro pueda inscribir. Además, si no inscribe, no hay nulidad absoluta, sino inexistencia. Entonces, la expresión "nulidad" en estos casos no es adecuada. Al mismo tiempo, pienso que no debería decirse

"irrogarán nulidad absoluta". Tal vez, lo más lógico sería utilizar el texto del artículo quinto que expresa: "No podrán ser registradas como marcas". Entonces, en las que refieren a nulidades relativas se utiliza una expresión más clara que las que corresponden al artículo 4º, en donde evidentemente estos símbolos nunca podrían ser registrados. El Registro estaría impedido de darles ingreso como posibles marcas. Esto no ocurre en el artículo 5º, en donde la nulidad relativa hace que tenga que existir una oposición. Además, en este caso no es anulable automáticamente, pues hay un accionamiento y un reclamo. Tal vez esto se debe a que en los artículos 20 y 21 tampoco aparece nítida la diferenciación de las dos nulidades. En el artículo 20 se hace referencia a la oposición del que tenga interés directo, personal y legítimo y sobre estos casos de inexistencia no podría aplicarse dicha disposición, porque no corresponde la inscripción.

En suma, tengo dudas sobre la forma en que se plantean estos artículos. En general, las nulidades suponen registros y acciones para abatir ese registro. Sin embargo, aquí hay casos de inexistencias que ni siquiera tendrían la posibilidad de inscripción. Sería más lógica la expresión que se usa en las nulidades relativas: "No podrán ser registradas como marcas". Dentro del artículo 4º, hay algunas que podrían registrarse -como las que se plantean en los numerales cuarto y once- pero que requerirían un análisis por parte de las autoridades de la inscripción, para saber si se está o no ante un caso de nulidad absoluta. De pronto, no hay ningún interesado en abatirlas y sin embargo no corresponda de acuerdo con el análisis de la inscripción.

No sé si no habría que ajustar un poco más la redacción, porque los artículos 20 y 25 aplican el mismo régimen para los dos tipos de nulidades. En el artículo 20 se hace mención al titular de un interés directo, aludiendo a los artículos 4º y 5º. También en lo relativo a la resolución de la propia Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, se configuran las situaciones previstas por los artículos 4º y 5º. Parece discutible que pueda ser de oficio, ya que en la medida en que si es relativa es porque comparecen a negar la admisibilidad de la marca.

Creo que hay una especie de confusión en los conceptos de nulidad absoluta, nulidad relativa y de inexistencia. Repito que me siento un poco culpable de plantearlo en esta instancia, porque tendría que haberme interesado antes, pero de pronto los miembros de la Comisión lo pueden aclarar. No entiendo bien el concepto y me parece que puede dejar abierta la posibilidad de cuestionamiento sobre cómo está encarado. No hay una nitidez conceptual en la diferenciación de las dos nulidades y dentro de la nulidad absoluta la inexistencia y lo que realmente se considere que puede ser afectado por nulidad absoluta.

SEÑOR PRESIDENTE. - Pienso que el Miembro Informante, señor Senador Astori, puede clarificar las dudas del señor Senador Sarthou.

Tiene la palabra el señor Senador Astori.

SEÑOR ASTORI. - En mi informe en general dije que estos artículos 4º y 5º constituyen en conjunto una de las principales novedades del proyecto. En las legislaciones en vigencia no hay diferencia entre las nulidades absolutas y relativas. Una de las partes fundamentales de la modernización que supone este proyecto de ley está contenida en los artículos 4º y 5º y, precisamente, fueron dos de los artículos más estudiados en Comisión. Le decía a algunos compañeros, en voz baja, que los estudiamos con lupa, los reformulamos, se modificó la redacción varias veces en fin, se analizaron con mucha detención y, además, con el asesoramiento técnico permanente de los doctores Lagarmilla y Gestal.

Comienzo por diferenciar el concepto de nulidad absoluta del de nulidad relativa. La primera quiere decir que los signos que aquí están detallados exhaustivamente no son marcas, en tanto que la nulidad relativa señala que no pueden ser registrados como marcas, lo cual es una diferencia conceptual fundamental. Para los primeros, directamente no se consideran marcas, por eso se habla de nulidad absoluta y está en juego nada menos que el nombre del Estado, etcétera. Respecto a la legislación vigente quiero aclarar que se agregaron a los Gobiernos Departamentales porque en ésta el nombre de los mismos no estaba incluido entre las nulidades absolutas. Además de los Gobiernos Departamentales, se agregaron las personas públicas no estatales y las sociedades de economía mixta que, dicho sea de paso, le cambiamos la redacción del artículo correspondiente y las denominamos sociedades de participación del Estado, porque no nos pareció correcto utilizar una denominación que no estaba en las normas constitucionales en vigencia.

Entonces, las nulidades absolutas son aquellos signos que no constituyen marcas y las relativas, aquellas que no pueden ser registradas como marcas. Tomemos un breve ejemplo respecto de los primeros conceptos para ver las diferencias en la práctica. El nombre del Estado uruguayo no es marca nunca, no quiere decir que no puede ser registrado, directamente no es marca. Pero si vamos a las nulidades relativas, observamos que está el nombre de Estados extranjeros que no pueden ser registrados como marcas. Sin embargo, si el solicitante obtuviera del Estado extranjero la autorización para utilizar ese nombre como marca, el Uruguay tendrá que admitirlo y por eso es una nulidad relativa. Supongamos que hay una marca de un producto denominado Brasil, por ser nombre de un Estado extranjero no puede ser admitido como marca en el Uruguay y, por lo tanto, no es registrado. Pero si el Estado brasileño autoriza al interesado a utilizar este nombre, Uruguay no podrá impedirlo y tendrá que registrar esa marca.

Por eso la nulidad es relativa. Por esta razón, en el artículo 5º se incluyen en el numeral 1º banderas, escudos, letras, palabras y demás distintivos que identifiquen a los Estados extranjeros que no figuran en las nulidades absolutas. Este es un primer concepto general que deseo exponer respecto a las preguntas formuladas en Sala.

En cuanto a la redacción, debo decir que ha sido cuidadosamente construida de acuerdo con los conceptos que contie-

nen los artículos 4º y 5º y están absolutamente en línea con la legislación internacional.

Respecto a las preguntas que formulaba el señor Senador Korzeniak, las entidades internacionales están en el numeral 1º del artículo 5º e irrogan nulidades relativas, por el mismo argumento que acabo de exponer.

Respecto de la Cruz Roja y al Comité Olímpico Internacional, debo aclarar, en primer lugar, que la Cruz Roja ya está en la ley vigente en el Uruguay, desde 1940 y se agregó el Comité Olímpico Internacional porque así lo establece el Tratado de Nairobi, al cual adhirió nuestro país. Entonces, Uruguay como miembro de ese Convenio Internacional al cual se ajusta ahora esta legislación, tiene que incluir al Comité Olímpico Internacional, porque somos firmantes de ese Convenio que fue ratificado por el Parlamento uruguayo. Es esa la razón, antes no estaba el Comité Olímpico y ahora tiene que estarlo. Admito que esto se pueda discutir, pero no podemos no ponerlo ya que no debemos ignorar esta situación.

SEÑOR SARTHOU. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU. - Me parece importante la aclaración, pero sigo teniendo dudas con respecto a estos primeros numerales que se refieren a los nombres que no pueden ser marcas, porque entonces no pueden ser objeto de una nulidad absoluta ya que, al no tener la posibilidad de ser marcas en el comercio jurídico, no se pueden inscribir y, por lo tanto, no irrogan nulidad absoluta, sino inexistencia. Esta es la diferencia.

Cosa distinta es el artículo 4º que habla de las denominaciones de origen, las indicaciones de procedencia y cualquier nombre geográfico que no sea suficientemente original y distintivo, porque esto no implica una apreciación del órgano registrador. En cambio, en estos otros casos no aparece justificado que se tenga que iniciar ninguna acción de nulidad absoluta. Como dice el señor Senador Astori, no son marcas, por lo tanto es inexistencia y no genera una nulidad absoluta, sino que hay inexistencia de marca en este caso.

Esa es la diferencia, aunque es cierto que en el otro caso se habla de registro y no de existencia. Será que nosotros estamos acostumbrados jurídicamente a diferenciar las nulidades absolutas de los casos de inexistencia.

Tampoco nos resulta clara la aplicación de los artículos 20 y 21. El artículo 20 dice: “El titular de un interés directo, personal y legítimo, podrá oponerse al registro que se intentare o solicitar la anulación de las marcas ya inscriptas, cuando se configuren las situaciones previstas por los artículos 4º y 5º de la presente ley”. No puede ser el 4º en los casos de inexistencia, porque no puede haber ningún titular de interés directo que accione para la nulidad de algo que es inexistente. Creo que aquí hay confusión, porque esto puede ser perfectamente posible en las nulidades relativas, pero no en las absolutas ya que no puede haber ningún competidor que se oponga a la inscripción de un elemento representativo del Estado. Creo que aquella falta de claridad en la diferenciación de estos dos institutos, se proyecta en el artículo 20 que aplica el mismo criterio del accionar de un titular directo ya sea sobre el artículo 4º o el 5º. Entonces, aquí tampoco aparece clara la diferenciación entre nulidad relativa, absoluta o inexistencia.

Lo mismo sucede con respecto al artículo 21 que dice: “La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial podrá oponerse y desestimar las solicitudes de registro o anular el registro de marcas, cuando se configuren las situaciones previstas por los artículos 4º y 5º de la presente ley”. Aquí podría entenderse que es correcto que se incluya el 4º ya que puede oponerse porque, en realidad, no es admisible que sea marca.

No quiero objetar la concepción, sino que esta identificación de la inexistencia con la nulidad absoluta me resulta poco clara. Tal vez este sea el rastro que llevamos los abogados, técnicamente, de diferenciar esos dos institutos. Tampoco quiero hacer de esto una cuestión esencial; simplemente, me parecía que no era claro dentro de la mecánica de la nulidad absoluta. Lo que no se puede inscribir no tiene nulidad absoluta, porque la nulidad es una acción para hacer caer algo que legítimamente o no está inscrito. Por eso no me resulta clara la expresión “irrogarán nulidad absoluta” en los casos especiales de inexistencia. Esa es mi duda.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Señor Presidente: nosotros advertimos que esta ley ha sido muy trabajada y estudiada. De todas maneras, el tema de las nulidades y los conceptos de nulidad absoluta y nulidad relativa son tan clásicos y tan trabajados por el Derecho que, quizás, en esta modalidad del Derecho vinculado a las marcas o marcario -como dice el título de la ley- a lo mejor se le ha dado algún sentido distinto al que está en el Código Civil. Entonces, probablemente -lo planteo como sugerencia- una salida para escapar de ese concepto tan claro de nulidad absoluta y de nulidad relativa en Derecho Común, y de qué es inexistencia -lo que ya es un tema algo más complicado- sería encabezar diciendo “A los efectos de esta ley, se consideran nulidades relativas tales y nulidades absolutas cuales”. De lo contrario, las enumeraciones no responden a lo que por lo menos en lo clásico -en el Código Civil- se definen como nulidades absolutas y nulidades relativas. En unos casos -como es sabido- es necesario plantearlas y en otros puede ser de oficio que se rechacen. Es más, en una primera lectura me sonaba que era más fuerte la nulidad relativa, puesto que dice que no puede ser registrada, y aparece como a contrario en el otro, ya que no se dice que no puede ser registrada; y parece obvio que la nulidad absoluta no puede ser registrada. De modo que quizás una fórmula podría ser la de establecer que esta clasificación es a los efec-

tos de esta ley, para evitar ese choque con concepciones clásicas de la nulidad. Planteo esto como una idea.

SEÑOR PRESIDENTE. - Me parece conveniente señalar que tal vez sea importante que el señor Miembro Informante, en la medida de lo posible, responda luego a todas las preguntas.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO. - Señor Presidente: en realidad, estoy de acuerdo que lo que tenemos a consideración es una ley muy importante, y lo único que quiero plantear como pregunta o reflexión -hay presentes por lo menos cuatro o cinco señores Senadores que saben a qué me refiero- es cómo opera sobre esta ley el no ratificado Tratado de Madrid. Como recordará el señor Presidente, en el Período pasado lo tuvimos a consideración -todavía lo está en la Comisión de Asuntos Internacionales- y no ha habido acuerdo en torno a su aprobación. Al respecto, hubo una participación de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial sobre el tema de las marcas y también sobre el de las patentes, que son distintos pero de similar importancia. Digo esto, porque no tengo aquí el Tratado de Marrakesh, que trae otras disposiciones a las que se hace alusión en el informe pero que no están incluidas -me parece- en el distribuido. Alcancé a mirarlo rápidamente ahora en el texto completo; tenía parcialmente el informe y el contenido de la ley, pero no los agregados.

Creo recordar -por eso apelo a quienes trabajaron en este proyecto de ley- que el Tratado de Madrid, en relación a las marcas, tiene la siguiente característica: los países que lo ratifiquen automáticamente deben aceptar como válida la inscripción de una marca registrada en determinado país. No sé si me explico con claridad. Supongamos que nuestro país ratifica el Convenio de Madrid sobre marcas. Si solicita a la Organización Mundial de la Propiedad Industrial simultáneamente la inscripción en el resto de los países, esa marca queda registrada en todos lados. Como comprenderán, esto opera en alguna medida como forma de protección de las grandes marcas internacionales. En el caso de las patentes, se da una larga discusión, especialmente con los países del Tercer Mundo o mundo en desarrollo.

Hago la pregunta, porque quiero saber cómo funcionará para el futuro esta disposición.

La otra interrogante que deseo plantear está relacionada quizás lateralmente con esto, y la veo reflejada en el artículo 25. Puede ser que me equivoque, y entonces pido que los miembros de la Comisión o el Miembro Informante nos aclaren la cuestión. El artículo 25 que está en el Capítulo de las acciones de oposición, anulación y reivindicación, dice lo siguiente: "Si al deducirse la acción de anulación basada en lo preceptuado por los numerales 6º o 7º del artículo 5º de la presente ley, el propietario de la marca no tuviere solicitado el registro en el país," -obsérvese esto último, es decir, que puede tenerla registrada en otro país- "deberá impetrarlo dentro de los noventa días de instaurada la acción. La omisión será causal suficiente para desestimar la acción de anulación de pleno derecho".

No quiero ser suspicaz, pero me imagino la siguiente situación. El propietario de una marca internacional observa que ella está siendo, de alguna forma, registrada por un nacional en el Uruguay, y entonces interpone la acción de anulación. Pero ocurre que no tiene registrada su marca en el país y entonces el texto de la ley le da 90 días para hacerlo. No sé si se me entiende el razonamiento. Parece ser una ventaja adicional que se le da a un propietario de una marca del exterior. Quiero saber si es como yo lo veo, porque ha habido mucha discusión en torno a esto. Nosotros integramos una delegación a Madrid para tratar este tema y también estuvimos en París y en Ginebra, en la Organización Mundial de la Propiedad Industrial, donde se abordó este tema entre otros.

Confieso que también creo -como dice el informe- que el país asumió compromisos no muy visibles, por la naturaleza de la discusión, cuando suscribió el Tratado de Marrakesh, dado que en su texto -el que teníamos nosotros- no obraban incorporados los anexos en los que están agregados las obligaciones que sobrevendrán pasada determinada cantidad de años en torno a las marcas y las patentes, algo no poco importante sobre todo para quienes tienen registradas marcas en nuestro país siendo nacionales.

Quería formular estas preguntas, porque el resto de la ley lo encuentro correcto, aunque pueda haber dudas desde el punto de vista jurídico acerca de las nulidades. Pero me parece bien que se modernice la legislación en materia de marcas.

Muchas gracias.

SEÑOR MALLO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MALLO. - Considero que se han planteado aquí problemas sumamente pedregosos, porque la distinción entre nulidad absoluta y nulidad relativa e inexistencia -en o que hace al Derecho Privado, el señor Senador Korzeniak hablaba de las nulidades según el Código Civil- es un tema, pero las nulidades dentro del Derecho Público son otro y tienen otras vinculaciones. No me siento intelectualmente equipado en este momento para tomar una posición frente al problema, aunque comparto en gran medida las inquietudes del Senador Sarthou.

En cuanto a que si no puede ser marca, lo que genera el registro es una inexistencia y no una nulidad absoluta.

El otro tema que planteó el señor Senador Gargano acerca de las disposiciones de un Tratado y la posible colisión del

mismo con la legislación nacional, en el sentido de que por una aplicación del Tratado deberemos aceptar una marca que no aprueba la legislación interna, nos ubica en un problema también bastante pedregoso. Me refiero a la oposición de un Tratado con una ley, porque al fin y al cabo actualmente es una ley en nuestro país. Este problema no es fácil de abordar, por lo menos para quien habla.

Me gustaría saber por qué -es posible que no haya podido captar este punto- en el artículo 20, cuando se habla sobre el titular de un interés directo, personal y legítimo, se omiten los términos que aparecen en el artículo 309 de la Constitución, que dice el titular de un derecho o de un interés legítimo. ¿Se trata de una omisión o se persigue una finalidad determinada? Ese es un problema al que aún no he encontrado solución. No obstante, en general, el esfuerzo que se ha realizado me parece muy plausible; asimismo, considero enjundioso y de mucho mérito el informe del señor Senador Astori. No tengo, en este momento, el bagaje intelectual como para abordar el problema de las nulidades, el de la colisión de un Tratado con una disposición de Derecho interno y el de la omisión a que he hecho referencia. En realidad, no sé si se trata de una omisión predeterminada, si obedece al propósito determinado de suprimir la palabra "derecho". En este caso, no le encontraría explicación, aunque es posible que sea así. Esas son las observaciones que me merece, en general, este estudio que, tal como lo he expresado, es útil, meritorio y significa un gran avance en la legislación de la República.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Astori.

SEÑOR ASTORI. - Señor Presidente: creo que se han aportado elementos muy útiles en la discusión de este tema. Se ha hecho referencia a artículos que integran el Capítulo V pero que obviamente están en directa relación con el 4º y el 5º. Precisamente, en este Capítulo se establecen las acciones de oposición, de anulación y reivindicación con referencia a los contenidos de los artículos 4º y 5º.

Si se me permite la sugerencia, creo que sería mejor discutir estos artículos cuando lleguemos al Capítulo V; seguramente tendremos mayor cantidad de elementos de juicio al seguir el orden de tratamiento del proyecto. De esta forma, el análisis de cada uno de ellos será mas profundo. Los elementos que han aportado los señores Senadores Sarthou, Gargano y Mallo han sido muy útiles, y me gustaría analizarlos en el momento oportuno. No obstante, nos sirve aludir a estas disposiciones porque establecen, precisamente, diferencias entre los conceptos de nulidad absoluta y nulidad relativa. Un ejemplo de ello es la prescripción de las acciones: en un caso son imprescriptibles, y en otro, las acciones tienen un plazo de quince años.

Asimismo, una palabra que surgió en el debate creo que nos está perjudicando para llegar a un acuerdo -quizás yo sea el responsable de haberla introducido en el debate- porque en este caso no se trata de inexistencia de marcas. Aunque el artículo 4º dice "no serán considerados como marcas", a pesar de eso se puede infringir la ley y registrar la marca. La diferencia entre nulidad absoluta y nulidad relativa es que las acciones de nulidad absoluta van a tender a impedir que ese registro exista y no va a haber ninguna posibilidad de restablecerlo, por razones que se expresan en el artículo 4º. En el artículo 5º la situación es diferente, porque pueden sobrevenir determinadas circunstancias que hagan posible lo que el artículo 5º intenta impedir, que es el registro de la marca. Entonces, no se trata de que en el artículo 4º la marca no exista, sino que puede existir y no debe ser considerada como tal. Por esa razón se establece "no serán considerados como marcas" los siguientes signos, y se hace una enumeración. Insisto en que puede existir algún caso en que se haya violado la ley; suponiendo que esta ley sea sancionada, se podría violar el artículo 4º, y luego vendrán las acciones que prevé el artículo 5º que, reitero, son imprescriptibles porque están en línea con el concepto de nulidad absoluta. En cambio, las otras tienen un plazo de 15 años de prescripción.

Creo que esto debe ser tenido en cuenta y, al respecto, no tengo ningún inconveniente como Miembro Informante en introducir las modificaciones de redacción que proponía el señor Senador Korzeniak, en el sentido de poner "a los efectos de esta ley", y continuar con el encabezamiento de los artículos 4º y 5º. No creo que haya ningún inconveniente para ello, y si se considera que eso mejora el análisis del tema, desde ya aclaro que lo acepto.

Con respecto al Convenio de Madrid, debo confesar mi ignorancia porque no sé a qué Tratado se refiere el señor Senador Gargano.

SEÑOR GARGANO. - ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR ASTORI. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR GARGANO. - La referencia que hice al llamado Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, es un proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo por primera vez el 21 de noviembre de 1991, y nuevamente en esta Legislatura.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el Miembro Informante, señor Senador Astori.

SEÑOR ASTORI. - Al respecto, la respuesta es negativa; evidentemente, no fue tenido en cuenta, en el sentido de que las fuentes de actualización y modernización de la legislación son las que establece el informe y han sido todas ratificadas por el Uruguay.

SEÑOR GARGANO. - Mi observación estaba dirigida a que este Convenio, de ser ratificado, efectivamente otorga derechos automáticos de registro a marcas que se den en otros

países. Como esto no lo vi contemplado en el texto de la ley y solamente aprecié una referencia en el artículo 25, me llamó la atención que el impugnador de una marca tuviera la posibilidad de impugnarla con un plazo de 90 días, al no tenerla registrada en el país. Me parecía que esto estaba pensado para que el tenedor de una marca, quizás de un país europeo, pudiera llegar a apreciar que en el país había una solicitud de registro. En casi todos lados, existen muchas oficinas que se dedican al trabajo de marcas y patentes y quizás esa persona tuviera la posibilidad de obstruir una inscripción por considerar que esa marca puede luego competir con la suya, y además contar con 90 días de plazo.

Pienso que si el país no llega a la convicción de que este Tratado hay que ratificarlo, no es conveniente. Si se ratifica, otorga un derecho en la medida en que el país ha suscrito un Convenio Internacional; de lo contrario, dar una ventaja de esta naturaleza, me parece excesivo. Esta es una reflexión que hago en voz alta, porque no cuento con más elementos que los que he conocido en la Comisión de Asuntos Internacionales sobre este tema, que realmente es muy complejo y delicado.

SEÑOR PRESIDENTE. - Quisiera decir unas palabras porque, tal como el señor Senador Gargano, tuve alguna participación en el tema. Recuerdo que en aquel momento se me encomendó algo así como un preinforme sobre el asunto. Examiné el tema y recabé algún asesoramiento. En definitiva, devolví el expediente bajo el entendido de que no podía ser informante de un proyecto de cuya filosofía no participaba.

A mi juicio, ese Tratado no es madre de éste, ni creo que exista relación entre ambos. No puedo informar al respecto, pero comparto lo que señalaba el señor Senador Mallo. No tengo una profundidad de conocimiento en el tema ni me siento intelectualmente capacitado como para dar una opinión definitiva. No obstante, sé que en el tema se ha estado permanentemente trabajando y buscando consensos y acuerdos en los distintos países. No puedo señalar si hay interferencia entre uno y otro Tratado, pero me consta -tanto como lo demuestra la profusa e importante información brindada por el señor Miembro Informante- que este es un proyecto de consenso entre las distintas fuerzas de carácter estatal y las estructuras privadas que, lógicamente, en una iniciativa de esta naturaleza defienden sus intereses. En aquel momento, el Tratado tenía una determinada filosofía aunque, honestamente, debo decir que no recuerdo sus líneas generales. No obstante, creo que esto significa un camino distinto.

SEÑOR SARTHOU. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU. - Señor Presidente: estoy de acuerdo con el planteo del señor Miembro Informante en el sentido de que este asunto se comience a discutir en el momento en que se traten los artículos 20 y 21. No obstante, deseo aclarar que si uno examina los numerales, puede advertir que hay casos en los que están sometidos al análisis del órgano inscriptor. Por ejemplo, cuando se habla de las caricaturas, los retratos, los dibujos o las expresiones que tiendan a ridiculizar ideas, personas u objetos dignos de respeto y consideración, estamos frente a un concepto que requiere apreciación. Por su parte, el nombre del estado, los símbolos nacionales y los escudos no, porque detrás de ellos existe una razón de orden público y ni siquiera debe pensarse que se puedan inscribir. Por ello, me parece que sería más lógico decir que no serán marcas o no constituirán marcas y, por lo tanto, no podrán ser registrados -para completar la aclaración que hacía el señor Senador Korzeniak- los elementos que conforman los tres primeros incisos. Todos los otros son de apreciación del órgano registrador y no está en juego en la misma entidad el interés público.

Es muy difícil ubicar los dibujos o expresiones contrarios al orden público, la moral y las buenas costumbres, frente a esta otra hipótesis. El hecho de que todos estén integrados en esta idea de nulidad absoluta es lo que me parece que choca y no queda claro.

Todos los casos contemplados en el artículo 5º son relevables por la voluntad -que es la característica de la nulidad relativa- es decir que se pueden convalidar. En cambio, estos otros no son convalidables, que es lo que caracteriza a la nulidad absoluta. Dentro de los que no son convalidables figuran estos tres, que no constituyen marca y no pueden estar en el comercio de los hombres. Frente a los otros, habrá que ver qué análisis realiza el órgano registrador para constatar si son o no inscribibles.

Los primeros numerales del artículo 4º son de nulidad absoluta porque no se puede partir de la base de que puedan ser inscriptos y, por lo tanto, estar en condiciones de promoverla. En cambio, en los otros casos puede haber habido un error del órgano registrador al considerar que determinados retratos o caricaturas no eran dignos de respeto, cuando en realidad sí podían ser inscribibles. Allí también habría nulidad absoluta porque no se pueden convalidar pero, claro está, habría diferencia con respecto a los otros casos.

En concreto, advierto tres categorías distintas y esa es mi impresión. No obstante, estoy de acuerdo en discutir este asunto vinculado con los artículos 20 y 21.

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Quisiera insistir en una propuesta.

En el Derecho Privado, tanto Civil como Comercial, tenemos bastante claro el concepto de nulidad absoluta y relativa, así como cuáles son sus características y efectos; con un poco menos de claridad pero también bastante trabajado, reconocemos el concepto de inexistencia. El traslado de estos concep-

tos al Derecho Público es bastante complejo; no es sencillo y ha dado lugar a muchas discusiones.

Mi primera duda se origina porque aquí estamos frente al Derecho Privado y al Derecho Público, por lo que tenemos aspectos de ambos. Los actos de registro son de Derecho Público y la vida de los particulares tratando de inscribir marcas pertenece al Derecho Privado. Entonces, me parece que no vamos a poder desentrañar con mucha claridad esta propuesta que recién hacía el señor Senador Sarthou cuando aludía a que el nombre del Estado es una inexistencia. Pienso que lo es si alguien se refiere a la República Oriental del Uruguay, pero si se habla del Estado uruguayo, del Estado Oriental del Uruguay -como se llamaba nuestro país en 1930- o del Uruguay, surgirán dudas para el Registro. De manera que siempre va a existir la posibilidad de que se planteen dudas. Por ello, tenemos un particular aprecio por el trabajo muy fino que se ha realizado.

Quisiera, pues, formular una propuesta que pienso que no va a disgustar al señor Senador Astori. Por un lado, se podría incluir al comienzo de los artículos 4º y 5º que “A los efectos de esta ley no serán considerados como marcas”, etcétera. Por otro, se podría incluir un artículo anterior que dijera que “A los efectos de esta ley las nulidades absolutas y relativas se rigen por las disposiciones de los artículos siguientes”. Entonces, los artículos siguientes quedarían como están. De esta forma, desde el punto de vista doctrinario estaríamos tranquilizando al Juez que un día tuviera que hacer una interpretación, ya que podría decir que el concepto de nulidad en el Código Civil es el conocido pero, a los efectos de esta ley, se deben atener a su contenido.

Creo que si no se sigue esta línea, la salida será muy difícil.

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el Miembro Informante.

SEÑOR ASTORI. - Señor Presidente: me habían quedado pendientes un par de aclaraciones sobre el Tratado de Madrid que, según tengo entendido, está siendo considerado por la Comisión de Asuntos Internacionales.

Por mi parte, vuelvo a repetir dos cosas. No está entre las fuentes de este proyecto y, por lo tanto, la Comisión y quienes participamos en la elaboración de esta iniciativa nos remitimos solamente a las normas a que el país ya ha adherido. En todo caso, cuando discutamos el artículo 25, corresponderá analizar la conveniencia o no de su contenido.

Por otro lado, me parece absolutamente pertinente el planteo que hace el señor Senador Gargano, que en su momento discutiremos. No obstante, reitero que lo relativo al Tratado de Madrid no se encuentra dentro de las fuentes del proyecto.

SEÑOR GARGANO. - ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR ASTORI. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR GARGANO. - Señor Presidente: los señores Senadores habrán observado que en el orden del día figura un Convenio Internacional celebrado por los países del MERCOSUR, del que es Informante nuestro colega, el señor Senador Pereyra. Allí se hacen referencias precisas al Tratado de Estocolmo y al de la Organización Mundial de Comercio, del año 1994. De alguna manera, estos son los que están contemplados en el informe de esta iniciativa.

Deseo expresar que tenemos opinión favorable en cuanto a que el Senado vote este Convenio para el MERCOSUR, porque se trata de un mecanismo de articulación de defensas regional del sistema de marcas. Me parece que es imprescindible ver este asunto en base a estas características.

En el plano regional esa política de marcas debe ser uniformizada, de manera que todos los Estados involucrados en el proceso de integración posean iguales derechos en la materia. Me parece muy importante que el Convenio mencionado por el señor Senador Astori se le haya tomado como referencia. Digo esto a pesar de que, en lo personal, el otro me plantea muchas dudas, tal como le ocurrió al señor Presidente cuando fue designado Miembro Informante en oportunidad de estudiar este tema en la Legislatura pasada.

En definitiva, estoy de acuerdo con analizar después el artículo 25, a los efectos de precaver el derecho de aquellos que tienen la opción de registrar marcas en el país.

SEÑOR ASTORI. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Astori.

SEÑOR ASTORI. - Creo que el tema merece ser discutido y, cuando consideremos el artículo 25, así lo haremos.

En cuanto a los artículos 4º y 5º, reitero mi acuerdo con la propuesta del señor Senador Korzeniak. Como Miembro Informante, preferiría la primera alternativa, esto es, que al comienzo de cada disposición se diga: “A los efectos de la presente ley, no serán considerados como marcas, y por tanto irrogarán nulidad absoluta”, etcétera.

SEÑOR PRESIDENTE. - Entonces, se pasaría a votar los artículos 4º y 5º en forma independiente, si es que el señor Senador Korzeniak desiste del desglose del numeral 3º.

SEÑOR KORZENIAK. - Sí, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE. - Ambos artículos serían votados con el agregado “A los efectos de la presente ley” al comienzo de los mismos.

SEÑOR SARTHOU. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARTHOU. - No entiendo qué agrega la expresión “A los efectos de la presente ley”, porque todos sabemos que lo que allí figura tiene que ver con esta iniciativa. Pienso que esa expresión no aclara nada con respecto a la problemática planteada porque, reitero, todos estos textos son a los efectos de la presente ley.

Aparentemente, con esto se introduciría un concepto específico con respecto a las nulidades absolutas y relativas, pero ese agregado no soluciona las dudas planteadas y no incide en la aclaración del tema.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 4º con la modificación propuesta.

(Se vota:)

-19 en 20. **Afirmativa.**

Si no se hace uso de la palabra se va a votar el artículo 5º con el agregado propuesto.

(Se vota:)

-20 en 20. **Afirmativa.** UNANIMIDAD.

En consideración el Capítulo III, “De las condiciones de registrabilidad”, que comprende los artículos 6º, 7º y 8º.

(El texto de los artículos cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

“CAPITULO III

DE LAS CONDICIONES
DE REGISTRABILIDAD

ARTICULO 6º - Para ser registradas, las marcas deberán ser claramente diferentes a las que se hallen inscriptas o en trámite de registro, a los efectos de evitar confusión, sea respecto de los mismos productos o servicios, o respecto de productos o servicios concurrentes.

ARTICULO 7º. - Los signos que se encuentren comprendidos en las prohibiciones previstas en los numerales 9º, 10, 11 y 12 del artículo 4º de la presente ley podrán, sin embargo, formar parte de un conjunto marcario, pero sin derechos privativos sobre los mismos.

ARTICULO 8º. - Cuando una palabra o conjunto de palabras, de las comprendidas en las prohibiciones de los numerales 9º, 10, 11 y 12 del artículo 4º de la presente ley, hayan adquirido probada fuerza distintiva respecto de un producto o servicio asociado a una determinada persona física o jurídica, serán admitidos como marca para esa persona física o jurídica y respecto de esos productos o servicios.

Extinguido el registro concedido al amparo de lo dispuesto por el inciso precedente, no podrá volver a ser registrado por terceros.

El inciso primero del presente artículo será de aplicación también a las marcas registradas antes de la entrada en vigencia de esta ley, que reúnan las condiciones previstas en el mismo.”)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 21. **Afirmativa.** UNANIMIDAD.

En consideración el Capítulo IV, “De los derechos que confiere el registro”, que incluye los artículos 9º a 19.

(El texto de los artículos cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

“CAPITULO IV

DE LOS DERECHOS QUE
CONFIERE EL REGISTRO

ARTICULO 9º. - El derecho a la marca se adquiere por el registro efectuado de acuerdo con la presente ley.

El registro de la marca importa la presunción de que la persona física o jurídica a cuyo nombre se verificó la inscripción es su legítima propietaria.

ARTICULO 10. - Para solicitar el registro de marcas registradas en el extranjero, están habilitados exclusivamente sus propietarios por sí o a través de sus agentes debidamente autorizados, o quien acredite estar debidamente autorizado a registrar la marca a su nombre.

ARTICULO 11. - La propiedad exclusiva de la marca sólo se adquiere con relación a los productos y los servicios para los que hubiera sido solicitada.

Cuando se trata de una marca en la que se incluye el nombre de un producto o un servicio, la marca sólo se registrará para el producto o el servicio que en ella se indica.

ARTICULO 12. - No podrá impedirse la libre circulación de los productos marcados, introducidos legítimamente en el comercio por el titular o con la autorización del mismo, fundándose en el registro de la marca, siempre que dichos productos y su presentación, así

como sus envases o sus embalajes que estuvieren en contacto inmediato con ellos, no hayan sufrido alteraciones, modificaciones o deterioros significativos.

ARTICULO 13. - Concedido el registro de una marca, su titular adquiere la protección que confiere el mismo, no pudiendo solicitar un nuevo registro por idéntica marca y respecto de las mismas clases, totales o parciales, sin que en forma anterior o concomitante haya renunciado al registro anterior total o parcialmente, según corresponda.

ARTICULO 14. - El derecho de oponerse al uso o registro de cualquier marca que pueda producir confusión entre productos o servicios, corresponderá a la persona física o jurídica que haya llenado los requisitos exigidos por esta ley.

ARTICULO 15. - El cambio de nombre o domicilio, la modificación del tipo social o cualquier otra que afecte la titularidad del registro, deberá inscribirse en la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial y publicarse en el Boletín de la Propiedad Industrial.

ARTICULO 16. - La propiedad de una marca pasa a los herederos y puede ser transferida por acto entre vivos, por disposición de última voluntad, por ejecución forzada o por la acción de reivindicación.

La transferencia total o parcial del derecho de propiedad de la marca podrá hacerse por instrumento público o privado. Para que surta efectos frente a terceros, deberá inscribirse en la Dirección de la Propiedad Industrial y publicarse en el Boletín de la Propiedad Industrial que se crea por el artículo 80 de la presente ley.

ARTICULO 17. - Sin perjuicio de los dispuesto por el artículo 14 de la presente ley, en el caso de transferencia, el cedente está obligado a declarar si posee otras marcas iguales o semejantes a la que transfiere. El silencio o la ocultación de tales marcas, importa para el cedente la pérdida de la protección que a las mismas acuerda el registro, la que será declarada de oficio o a petición de parte.

ARTICULO 18. - La protección que acuerda el registro de una marca durará diez años, siendo este plazo indefinidamente renovable por períodos iguales, a solicitud del titular o su representante.

La renovación deberá solicitarse dentro de los seis meses previos al vencimiento del registro. Sin embargo, se dispondrá de un plazo de gracia de seis meses a contar del día siguiente a dicho vencimiento, en cuyo caso se publicará en el Boletín de la Propiedad Industrial.

En el caso de renovación de una marca, las clases, productos o servicios comprendidos en el registro anterior que no sean reivindicados se tendrán por renunciados.

ARTICULO 19. - El uso de la marca es facultativo.

El uso podrá ser obligatorio cuando necesidades de conveniencia pública lo requieran y así se declare por Decreto del Poder Ejecutivo.")

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 21. **Afirmativa.** UNANIMIDAD.

En consideración el Capítulo V, "De las acciones de oposición, anulación y reivindicación", que incluye los artículos 20 al 28.

(El texto de los artículos cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"CAPITULO V

DE LAS ACCIONES DE OPOSICION, ANULACION Y REIVINDICACION

ARTICULO 20. - El titular de un interés directo, personal y legítimo, podrá oponerse al registro que se intentare o solicitare la anulación de las marcas ya inscriptas, cuando se configuren las situaciones previstas por los artículos 4º y 5º de la presente ley.

ARTICULO 21. - La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial podrá oponerse y desestimar las solicitudes de registro o anular el registro de marcas cuando se configuren las situaciones previstas por los artículos 4º y 5º de la presente ley.

ARTICULO 22. - La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial podrá oponerse y desestimar las solicitudes de registro que vulneren lo previsto en el artículo 6º de la presente ley, en defensa de los derechos del consumidor.

ARTICULO 23. - Los propietarios de marcas registradas o en trámite de registro, podrán oponerse a las solicitudes de registro de marcas idénticas o semejantes a las suyas, o gestionar la anulación de las ya inscriptas.

La oposición al registro deberá ser deducida dentro de los treinta días corridos, contados a partir del día siguiente de la publicación en el Boletín de la Propiedad Industrial que se crea por el artículo 80 de la presente ley.

ARTICULO 24. - Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 14 de la presente ley, los propietarios de mar-

cas en uso pero no registradas, podrán oponerse al registro que se intentare de marcas idénticas o semejantes a las suyas en el plazo previsto en el artículo precedente, y siempre que el opositor acredite un uso anterior pacífico, público e ininterrumpido de por lo menos un año.

Cuando la oposición se entable por aquél que habiendo tenido una marca registrada no la hubiera renovado, se considerará demostrado el uso por el tiempo en el que dicha marca ha permanecido registrada.

Al deducir la oposición, el oponente deberá solicitar el registro de la marca en un plazo de diez días. La omisión será causal suficiente para desestimar la oposición de pleno derecho.

Transcurrido el plazo de la oposición y habiendo quedado firme el acto que dispuso la concesión del registro, la marca inscripta no podrá ser objeto de ninguna otra reclamación fundada en esta causal.

ARTICULO 25. - Si al deducirse la acción de anulación basada en lo preceptuado por los numerales 6º ó 7º del artículo 5º de la presente ley, el propietario de la marca no tuviere solicitado el registro en el país, deberá impetrarlo dentro de los noventa días de instaurada la acción. La omisión será causal suficiente para desestimar la acción de anulación de pleno derecho.

ARTICULO 26. - La oposición excluye la acción de anulación por la misma causal.

ARTICULO 27. - La acción de anulación basada en el artículo 4º podrá deducirse en cualquier tiempo.

Transcurridos quince años desde la fecha de concesión del registro de la marca, caducará el derecho a deducir la acción de anulación basada en el artículo 5º de la presente ley, salvo en el caso de marca notoria, cuando haya sido registrada de mala fe, en cuyo caso la acción podrá deducirse en cualquier tiempo.

ARTICULO 28. - Cuando el registro de una marca se hubiere solicitado u obtenido por el agente, el representante, el importador, el distribuidor, el licenciatario o el franquiciado de la misma, a nombre propio y sin autorización del titular, este podrá iniciar, sin perjuicio de las acciones de oposición y anulación, acción de reivindicación del derecho ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, a fin de que se le reconozca como solicitante o titular del derecho y que le sea transferida la solicitud en trámite o el registro concedido.

Esta acción de reivindicación no podrá iniciarse después de transcurridos cinco años contados desde la fecha de concesión del registro.")

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Me parece que el artículo 20 debería decir: "El titular de un derecho o de un interés directo, personal y legítimo". Esta es la famosa frase que emplea el artículo 309 de la Constitución y que permite accionar ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Ella debería ser utilizada en este caso. Es posible que se haya pensado que si el titular de un interés puede oponerse, con mayor razón puede hacerlo el titular de un derecho. Sin embargo, parecería que a los efectos de evitar una discordancia con esa fórmula tan clásica, lo más conveniente sería incluirla.

Formulo moción en ese sentido.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO. - Solicito que se desglose el artículo 25.

SEÑOR PRESIDENTE. - Entonces, si no se hace uso de la palabra, se va a votar el Capítulo V, aclarando que el artículo 20 se vota con el agregado propuesto por el señor Senador Korzeniak y que se desglosa el artículo 25.

(Se vota:)

-22 en 22. **Afirmativa.** UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 25.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO. - El artículo 25 hace referencia a los numerales 6º y 7º del artículo 5º de esta iniciativa. Ellos son los que causan una nulidad relativa, tema que ha sido discutido por los señores Senadores que me han precedido en el uso de la palabra. Dicen así: "6º) los signos o las palabras que constituyen la reproducción, la imitación o la traducción total o parcial de una marca notoriamente conocida o de un nombre comercial; 7º) las palabras, los signos o los distintivos que hagan presumir el propósito de verificar concurrencia desleal".

Mi pregunta es si en otros artículos los plazos son de la misma magnitud que los establecidos aquí, es decir, noventa días. La mecánica del artículo 25 es la siguiente: la persona que va a solicitar la anulación en función de lo dispuesto en los numerales 6º ó 7º del artículo 5º es propietaria de la marca en otro país -si no está registrada aquí, debería estarlo en otra nación- y dispone de un plazo de noventa días para registrar

dicha marca a los efectos de interponer el recurso de nulidad relativa. Parece una medida que, por lo menos, constituye una ventaja demasiado importante en la interposición del recurso. Digo esto en la medida en que todavía no hemos ratificado el convenio por el cual se otorga al propietario de esa marca la posibilidad de que automáticamente también se registre en nuestro país.

Por tanto, pregunto por qué se estableció un plazo de noventa días y no uno menor. ¿Ese plazo es el mismo que el fijado para interponer las otras nulidades?

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Astori.

SEÑOR ASTORI. - Señor Presidente: los plazos establecidos son diferentes de acuerdo con las distintas clases de acciones. Cuando hicimos referencia a los conceptos de nulidad absoluta y relativa, indicamos que una de las diferenciaciones consiste en los plazos de prescripción. Por ejemplo, los propietarios de marcas en uso pero no registradas ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, y quienes habiéndolas tenido registradas no las hubieran renovado en los términos del artículo 22 inciso 2º de la Ley Nº 9.956, de 4 de octubre de 1940, dispondrán de un plazo de gracia de dos años, a partir de la promulgación de la presente ley para hacer uso de las acciones marcarias previstas en ésta, sin perjuicio de lo estipulado en el artículo 24. Esto es un ejemplo de plazos diferentes para desarrollar, establecer o interponer las distintas clases de recursos o de acciones. Sinceramente, no estoy en condiciones de decir si noventa días es un plazo adecuado o si debería ser diferente, pero es el que propone la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial en base, seguramente, a normas internacionales o, más que nada, a acuerdos que se han establecido al respecto, es decir, convenios con otros países donde de fijan los mismos plazos.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR ASTORI. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Simplemente quería consignar que se trata, específicamente, de convenios internacionales y legislación comparada. Esto fue lo que en su momento se manifestó. Obviamente, ello no quita relevancia a la consulta que se hace, pero tampoco estoy en condiciones de decir -como señalaba el señor Miembro Informante- si los plazos son adecuados o suficientes.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor Miembro Informante.

SEÑOR ASTORI. - Es muy difícil para mí -yo diría imposible- establecer si noventa días es el plazo ideal o si puede haber otro mejor. Simplemente, puedo hacer constar que se tuvieron en cuenta estos acuerdos que acabo de mencionar.

SEÑOR GARGANO. - ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR ASTORI. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR GARGANO. - La pregunta es pertinente porque obsérvese que en el artículo 23 se dice: “Los propietarios de marcas registradas o en trámite de registro, podrán oponerse a las solicitudes de registro de marcas idénticas o semejantes a las suyas, o gestionar la anulación de las ya inscriptas.

La oposición al registro deberá ser deducida dentro de los treinta días corridos, contados a partir del día siguiente de la publicación en el Boletín de la Propiedad Industrial que se crea por el artículo 80 de la presente ley”.

Esta acción es mucho más importante que la del artículo 25 y sin embargo tiene un plazo mucho más corto. No creo que haya suspicacia para con la redacción, pero en este caso se trata de objetar sólo una parte de la marca, porque los numerales 6º y 7º del artículo 5º se refieren a aspectos parciales de la marca y, sin embargo, le damos plazos mucho más extensos que el que le otorgamos al que se opone a todo el registro, debido a que tiene en trámite o ha registrado ya una marca que puede ser idéntica o semejante.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el Miembro Informante, señor Senador Astori.

SEÑOR ASTORI. - Acá hay una diferenciación notoria, ya que estamos hablando de un plazo cuya extensión es el triple. El otro elemento diferencial que hay entre un caso y otro, es que en el plazo de los noventa días hay un registro en otro país; hay un cierto antecedente en el registro de la marca. Creo que el plazo más extenso -y no me pronuncio acerca de que sea ideal ni mucho menos- obedece a condiciones de reciprocidad que se han pactado con esos otros países.

Entonces, repito, no me pronuncio sobre el carácter del plazo en términos absolutos -esto es, sobre los noventa días- pero sí digo que para proponerlo, la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial del Uruguay ha tenido en cuenta esos acuerdos internacionales.

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 25 con el texto venido de Comisión.

(Se vota:)

-19 en 20. **Afirmativa.**

En consideración el Capítulo VI “Del procedimiento de registro de una marca”, que comprende los artículos 29 al 37.

(El texto de los artículos cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"CAPITULO VI

DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO
DE UNA MARCA

ARTICULO 29. - La solicitud de registro de una marca se hará ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial y será acompañada de los recaudos que aquella requiera a sus efectos, abonándose simultáneamente el precio de la publicación.

ARTICULO 30. - La prelación en el registro estará dada por la fecha y la hora de la presentación de la solicitud respectiva.

ARTICULO 31. - Presentada la solicitud de registro, no se admitirá ninguna modificación del signo marcario. Toda pretensión de modificación en este sentido será motivo de un nuevo pedido de registro.

ARTICULO 32. - Solicitado el registro de una marca no podrá aumentarse el número de productos o servicios respecto de los cuales se solicitó protección, aunque sea en la misma clase, pero podrá limitarse el objeto de protección eliminando clases, productos o servicios.

ARTICULO 33. - Al deducirse la acción de anulación fundada en las causales de los numerales 6º y 7º del artículo 5º de la presente ley, será preceptiva la agregación de la prueba, la que se podrá efectuar por cualquier medio idóneo que lo demuestre razonablemente, sujeto a las reglas de la sana crítica y a lo que establezca la reglamentación.

Podrá eximirse de la prueba de la notoriedad de la marca al oponente, el recurrente o el peticionante que acrediten que el solicitante o el titular la conocían cuando impetraron su registro.

ARTICULO 34. - La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial adoptará resolución sobre las solicitudes de registro de marcas, concediéndolo o desestimándolo, total o parcialmente, según corresponda en atención a las clases a las que dichas solicitudes refieran.

ARTICULO 35. - Concedido el registro, la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial expedirá el título respectivo.

ARTICULO 36. - Los plazos otorgados a las partes son perentorios e improrrogables, salvo disposición reglamentaria en contrario.

ARTICULO 37. - La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial podrá a solicitud de parte, expedir segundo título en la forma que establezca el decreto reglamentario de la presente ley.")

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-20 en 20. **Afirmativa.** UNANIMIDAD.

En consideración el Capítulo VII: "De las marcas colectivas", que comprende los artículos 38 al 43.

(El texto de los artículos cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"CAPITULO VII

DE LAS MARCAS COLECTIVAS

ARTICULO 38. - Marca colectiva es aquella usada para identificar productos o servicios provenientes de miembros de una determinada colectividad.

Las asociaciones de productores, industriales, comerciantes o prestadores de servicios, podrán solicitar el registro de marcas colectivas para diferenciar en el mercado los productos o los servicios de sus miembros, de los productos o los servicios de quienes no forman parte de dicha asociación.

ARTICULO 39. - La solicitud de registro de marca colectiva deberá incluir un Reglamento de Uso en el que además de los datos de identificación de la asociación solicitante, se indicarán las personas autorizadas para utilizar la marca, las condiciones de afiliación a la asociación, las condiciones de uso de la marca y los motivos por los que puede prohibirse la utilización de la marca a un miembro de la asociación.

ARTICULO 40. - El titular de la marca colectiva deberá comunicar al Registro de la Propiedad Industrial toda modificación al Reglamento de Uso, la que deberá publicarse en el Boletín de la Propiedad Industrial.

La modificación del Reglamento de Uso surtirá efectos a partir de su presentación ante el Registro de la Propiedad Industrial.

ARTICULO 41. - La marca colectiva podrá ser cancelada de oficio o a pedido de parte en los siguientes casos:

1º cuando la marca colectiva sea usada por el titular en contravención al Reglamento de Uso;

2º cuando la marca colectiva sólo sea usada por su titular o sólo por una de las personas autorizadas.

ARTICULO 42. - La marca colectiva no podrá ser trasmitida a terceras personas, ni autorizarse su uso a

aquellas que no estén oficialmente reconocidas por la asociación.

ARTICULO 43. - Respecto de la marca colectiva rigen todas las disposiciones de la presente ley, salvo disposición en contrario prevista en el presente capítulo.")

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-19 en 20. **Afirmativa.**

En consideración el Capítulo VIII: "De las marcas de certificación o de garantía", que comprende los artículos 44 al 56.

(El texto de los artículos cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"CAPITULO VIII

DE LAS MARCAS DE CERTIFICACION O DE GARANTIA

ARTICULO 44. - Marca de certificación o de garantía es el signo que certifica características comunes, en particular la calidad, los componentes, la naturaleza, la metodología empleada y todo otro dato relevante, a juicio del titular, de los productos elaborados o servicios prestados por personas debidamente autorizadas y controladas por el mismo.

Sólo podrán ser titulares de una marca de certificación o de garantía, un organismo estatal o paraestatal, competente para realizar actividades de certificación de calidad por cuenta del Estado conforme a sus cometidos, o una entidad de derecho privado debidamente autorizada por el órgano competente mencionado.

ARTICULO 45. - No podrán ser registradas como marcas de garantía las denominaciones de origen reguladas por esta ley, las que en todo caso se regirán por sus disposiciones específicas.

ARTICULO 46. - La solicitud de registro de una marca de certificación o de garantía deberá incluir un Reglamento de Uso en el que se indicarán la calidad, los componentes, la naturaleza, la metodología empleada, y todo otro dato relevante, sobre los productos elaborados o distribuidos, o los servicios prestados a juicio del titular.

El Reglamento de Uso fijará asimismo las medidas de control que se obliga a implantar el titular de la marca de certificación o de garantía y el régimen de sanciones.

ARTICULO 47. - El Reglamento de Uso será elaborado por el organismo público o paraestatal, o la persona privada a que refiere el artículo 44 precedente, en el ámbito de sus competencias, y se presentará en la forma prescripta en el artículo 46, ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, la que verificará la adecuación del mismo a las disposiciones de la presente ley y su reglamentación.

ARTICULO 48. - El incumplimiento del Reglamento de Uso por parte de los usuarios podrá ser sancionado por el titular con la revocación de la autorización para utilizar la marca o con otras sanciones establecidas en el referido Reglamento.

ARTICULO 49. - El titular de la marca de certificación o de garantía deberá comunicar al Registro de la Propiedad Industrial toda modificación al Reglamento de Uso, la que deberá publicarse en el Boletín de la Propiedad Industrial que se crea por el artículo 80 de la presente ley.

La modificación del Reglamento de Uso surtirá efectos a partir de su presentación en el Registro de la Propiedad Industrial.

ARTICULO 50. - El registro de una marca de certificación o de garantía tendrá una duración indefinida, extinguiéndose por su anulación, y en el caso de la disolución o desaparición de su titular se estará a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 54 de la presente ley.

El registro podrá ser cancelado en cualquier momento a pedido de su titular.

ARTICULO 51. - El uso de una marca de certificación o de garantía por toda persona cuyo producto o servicio cumpla las condiciones establecidas en el Reglamento de Uso de la marca, deberá ser autorizado por el titular de la misma.

ARTICULO 52. - La marca de certificación o de garantía no podrá ser usada para productos o servicios producidos, prestados o comercializados por el propio titular de la marca.

ARTICULO 53. - La marca de certificación o de garantía es inalienable. Asimismo no podrá ser objeto de gravamen o carga, embargo u otro medida cautelar o de ejecución judicial.

ARTICULO 54. - Disuelto o desaparecido el titular de la marca de certificación o de garantía, la misma pasará al organismo estatal o paraestatal, o persona privada a que refiere el artículo 44 de la presente ley, al que se le atribuya la competencia del organismo disuel-

to o desaparecido, conforme a derecho, previa comunicación a la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.

En el caso de que la actividad de certificación de calidad por cuenta del Estado, a cargo del organismo o la persona, disuelto o desaparecido, no fuera atribuido a otra entidad, el registro de la marca de certificación o de garantía caducará de pleno derecho.

ARTICULO 55. - La marca de certificación o de garantía cuyo registro fuese anulado, o que dejara de usarse por disolución o desaparición de su titular, no podrá ser adoptada, usada ni registrada como marca u otro signo distintivo comercial, hasta transcurridos diez años de anulado, disuelto o desaparecido su titular, salvo lo dispuesto en el inciso primero del artículo 54.

ARTICULO 56. - Respecto de la marca de certificación o de garantía rigen todas las disposiciones de la presente ley salvo disposición en contrario prevista en el presente capítulo.")

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-19 en 20. **Afirmativa.**

En consideración el Capítulo IX "De los derechos que afectan las marcar - Licencias, prenda, embargo y prohibición de innovar", que comprende los artículos 57 al 65.

(El texto de los artículos cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"CAPITULO IX

DE LOS DERECHOS QUE AFECTAN LAS MARCAS LICENCIAS, PRENDA, EMBARGO Y PROHIBICION DE INNOVAR

SECCION I - LICENCIAS

ARTICULO 57. - Créase el Registro de Licencias de Marcas que estará a cargo de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.

ARTICULO 58. - A los efectos de la presente ley, licencia es un contrato accesorio al registro marcario, por el que se concede el derecho al uso, total o parcial, de una marca registrada o en trámite de registro, por un tiempo determinado, en forma exclusiva o no.

Si el contrato careciera de cláusula de exclusividad, se presumirá que no se han otorgado derechos exclusivos al licenciatario.

ARTICULO 59. - La licencia tendrá efectos frente a terceros a partir de su inscripción ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.

ARTICULO 60. - Se publicará en el Boletín de la Propiedad Industrial un extracto de las partes sustanciales del contrato de licencia.

ARTICULO 61. - El licenciatario no podrá hacer cesión de sus derechos, ni parcial ni totalmente, sin la autorización expresa del licenciante.

ARTICULO 62. - Cualquier modificación en el contrato de licencia o sub-licencia, deberá ser comunicada a la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, y le será aplicable lo dispuesto en los artículos 58, 59, 60 y 61 de la presente ley.

ARTICULO 63. - Los contratos de franquicias que contengan una licencia de marcas se regirán, en lo pertinente, por las disposiciones de esta Sección.

SECCION II

PRENDA INDUSTRIAL

ARTICULO 64. - A partir de la vigencia de la presente ley se transfiere a la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial la competencia registral relativa a prendas sin desplazamiento de Registros marcarios establecidas en el artículo 2º numeral 2 de la Ley Nº 8.292, de 24 de setiembre de 1928 y disposiciones concordantes, complementarias y modificativas.

SECCION III

EMBARGOS Y PROHIBICIONES DE INNOVAR

ARTICULO 65. - La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial llevará un Registro de los Embargos y Prohibiciones de Innovar comunicados por el Poder Judicial que afecten a las marcas registradas o en trámite.")

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-19 en 19. **Afirmativa.** UNANIMIDAD.

En consideración el Capítulo X: "De la extinción del registro de la marca", que comprende el artículo 66.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"CAPITULO X

DE LA EXTINCION DEL REGISTRO DE LA MARCA

ARTICULO 66. - El registro de la marca se extingue:

1º por haber expirado el plazo previsto en el artículo 19, salvo el caso de renovación;

2º por voluntad del propietario comunicada por escrito a la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial. En Caso de existir contrato de licencia registrado, el titular de la marca licenciada deberá acreditar la comunicación fehaciente al licenciatario de la voluntad de renunciar al registro previa inscripción de la renuncia;

3º por declaración de nulidad dictada por la autoridad competente;

4º por la causal del artículo 18 de la presente ley;

5º por cesar la participación del Estado en las Sociedades a las que alude el numeral 1º del artículo 4º de la presente ley.")

SEÑOR PONCE DE LEON. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PONCE DE LEON. - Deseo hacer una mera referencia numérica. En el numeral 1º del artículo 66 se invoca un plazo establecido en el artículo 19, y creo que debería referirse al artículo 18.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Astori.

SEÑOR ASTORI. - Es correcta la apreciación y, además, voy a solicitar que diga: "artículo 18 de la presente ley". En el numeral 1º del artículo 66 se debe citar al artículo 18, pero además propongo agregar "de la presente ley".

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 66 con la modificación propuesta.

(Se vota:)

-20 en 20. **Afirmativa.** UNANIMIDAD.

9) SEÑOR SERGIO CURTO. Pensión graciable.

SEÑOR POZZOLO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR POZZOLO. - Quisiera saber si es posible que en el tiempo que queda para finalizar la sesión, la Mesa dispusiera que se recoja la votación correspondiente al punto que figura en decimocuarto término del orden del día, referente a la pensión graciable al señor Sergio Curto.

Si no hay dificultades, mociono para que se declare la urgencia de este asunto y su consideración inmediata.

SEÑOR PRESIDENTE. - No hay inconveniente en disponer que se tome la votación sobre el asunto que figura en decimocuarto término del orden del día.

Se va a votar si se declara la urgencia de este asunto y su consideración inmediata.

(Se vota:)

-20 en 20. **Afirmativa.** UNANIMIDAD.

Repártanse las bolillas de votación correspondiente a la pensión graciable a conceder al señor Sergio Curto (Carp. Nº 1006/98 - Rep. Nº 593/98).

Así se hace.

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 1006/98
Rep. Nº 593/98

Ministerio de Educación y Cultura
Ministerio de Economía y Finanzas

Montevideo, 17 de marzo de 1998.

Señor Presidente de la Asamblea General
Dr. Hugo Batalla

Señor Presidente:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Alto Cuerpo con el objeto de someter a su consideración el adjunto proyecto de ley, por el que se concede una pensión graciable a favor del Sr. Sergio Curto en virtud de su amplia trayectoria artística.

Teniendo presente su trayectoria artística, tanto en exposiciones colectivas como individuales, es que remitimos el presente proyecto de ley.

Ante la situación económica en que se encuentra a los setenta y cinco años de edad, y su precario estado de salud, entendemos un acto de reconocimiento y justicia a favor del Sr. Sergio Curto, otorgar una pensión graciable a su favor.

El proyecto de ley, en su artículo 1º, establece el nombre del beneficiario así como el monto de la pensión. En el artículo 2º se establece que la erogación resultante será atendida por Rentas Generales.

El Poder Ejecutivo saluda al señor Presidente de la Asamblea General con su más alta consideración.

Julio María Sanguinetti PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, **Samuel Lichtensztejn, Luis A. Mosca.**

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. - Concédese una pensión graciable al Sr. Sergio Curto equivalente a tres salarios mínimos nacionales.

Art. 2º. - La erogación resultante será atendida por Rentas Generales.

Art. 3º. - Comuníquese, publíquese, etc.

Samuel Lichtensztejn, Luis A. Mosca.”

10) REGIMEN MARCARIO VIGENTE

SEÑOR PRESIDENTE. - Continúa la consideración del proyecto de ley por el que se modifica el régimen marcario vigente.

En consideración el Capítulo XI: “De los nombres comerciales”, que comprende los artículos 67 al 72.

(El texto de los artículos cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

“CAPITULO XI

DE LOS NOMBRES COMERCIALES

ARTICULO 67. - Los nombres comerciales constituyen una propiedad industrial a los efectos de esta ley.

ARTICULO 68. - Si una persona física o jurídica quisiera desarrollar con fines comerciales, una actividad ya explotada por otra persona, con el mismo nombre o con la misma designación convencional, deberá adoptar una modificación clara que haga que ese nombre o esa designación sea visiblemente distinto al preexistente.

ARTICULO 69. - La acción judicial del titular del derecho exclusivo al uso de un nombre comercial caducará a los cinco años desde el día que se empezó a usar por otro.

ARTICULO 70. - La cesión o venta del establecimiento comprende la de la marca, salvo estipulación en contrario, y el cesionario tiene el derecho de servirse de ella aunque fuera nominal, de la misma manera que lo hacía el cedente, sin otras restricciones que las impuestas expresamente en el contrato de venta o cesión.

ARTICULO 71. - El derecho al uso exclusivo del nombre como propiedad industrial, se extinguirá con la actividad con fines comerciales que lo lleve.

ARTICULO 72. - No es necesario el registro del nombre para ejercer los derechos acordados por esta ley, salvo el caso en que forme parte de la marca.”)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-20 en 20. **Afirmativa.** UNANIMIDAD.

En consideración el Capítulo XII: “De las indicaciones geográficas”, que comprende los artículos 73 al 79.

(El texto de los artículos cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

“CAPITULO XII

DE LAS INDICACIONES GEOGRAFICAS

ARTICULO 73. - Constituyen indicaciones geográficas las indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen.

ARTICULO 74. - Indicación de procedencia es el uso de un nombre geográfico sobre un producto o servicio que identifica el lugar de extracción, producción o fabricación de determinado producto o prestación de determinado servicio, en tanto que lugar de procedencia.

Las indicaciones de procedencia gozarán de protección sin necesidad de registro.

ARTICULO 75. - Denominación de origen es el nombre geográfico de un país, una ciudad, una región o una localidad que designa un producto o servicio cuyas cualidades o características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico, incluidos factores naturales o humanos.

ARTICULO 76. - Créase el Registro de Denominaciones de Origen en la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.

ARTICULO 77. - El uso de una indicación de procedencia está limitado a los productores y los prestadores de servicios establecidos en el lugar, exigiéndose

con relación a las denominaciones de origen el cumplimiento de requisitos de calidad.

ARTICULO 78. - El nombre geográfico que no constituya una indicación de procedencia o denominación de origen, podrá constituirse en marca, siempre que no induzca a error en cuanto al verdadero lugar de origen.

ARTICULO 79. - Se exceptúa de la prohibición de uso de indicación geográfica que identifique vinos o bebidas espirituosas, a quienes la hayan utilizado de manera continua durante un lapso mínimo de 10 años antes del 15 de abril de 1994.")

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-20 en 20. **Afirmativa.** UNANIMIDAD.

En consideración el Capítulo XIII: "Del Boletín de la Propiedad Industrial", que comprende solamente el artículo 80.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"CAPITULO XIII

DEL BOLETIN DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL

ARTICULO 80. - Créase el Boletín de la Propiedad Industrial, en el que se publicarán:

1º la solicitud de registro de la marca y del Reglamento de Uso, cuando corresponda, en la forma que se reglamentará;

2º todas las resoluciones que se adopten en relación a la marca;

3º el extracto del contrato de licencia, sub-licencias y sus modificaciones, previstos en los artículos 58, 59, 60 y 62 de la presente ley;

4º las notificaciones, que debiendo realizarse personalmente, no pudieran cumplirse por causa imputable al gestionante, salvo lo previsto en el artículo 317 de la Constitución de la República;

5º los emplazamientos;

6º la inscripción en el Registro de Agentes;

7º los demás actos que se establezcan en el reglamento o cuando así lo disponga la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.")

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-20 en 20. **Afirmativa.** UNANIMIDAD.

En consideración el Capítulo XIV: "De las acciones civiles y penales", que comprende los artículos 81 al 89.

(El texto de los artículos cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"CAPITULO XIV

DE LAS ACCIONES CIVILES Y PENALES

ARTICULO 81. - El que con el fin de lucrar o causar perjuicio, use, fabrique, falsifique, adultere o imite una marca inscripta en el registro correspondiente a otra persona, será castigado con seis meses de prisión a tres años de penitenciaría.

ARTICULO 82. - Los que rellenen con productos espurios envases con marca ajena, serán castigados con seis meses de prisión a tres años de penitenciaría.

ARTICULO 83. - El que a sabiendas fabrique, almacene, distribuya o comercialice mercaderías señaladas con las marcas a que refieren los artículos anteriores, será castigado con tres meses de prisión a seis años de penitenciaría.

ARTICULO 84. - Las marcas a que hacen referencia los artículos anteriores, así como los instrumentos usados para su ejecución, serán destruidos o inutilizados.

Las mercaderías en infracción que hayan sido incautadas, serán decomisadas y destruidas, salvo que por su naturaleza puedan ser adjudicadas a instituciones de beneficencia pública o privada.

ARTICULO 85. - Las disposiciones contenidas en el presente capítulo serán aplicables, en lo pertinente, a los que hicieren uso, sin derecho, de las denominaciones de origen previstas en el artículo 75 de la presente ley.

ARTICULO 86. - Los delitos previstos en la presente ley, serán perseguibles a instancia de parte en la forma regulada por los artículos 11 y siguientes del Código de Proceso Penal.

ARTICULO 87. - Los daminificados por contravención de las disposiciones contenidas en los artículos 81 a 85 de la presente ley, podrán ejercer las acciones por daños y perjuicios contra los autores y coautores de las actividades sancionadas penalmente.

ARTICULO 88. - Los titulares de marcas registradas podrán demandar ante el Poder Judicial la prohibición de uso de una marca no registrada, idéntica o semejante a la suya.

ARTICULO 89. - No se podrá intentar acción civil o criminal después de pasados cuatro años de cometido o repetido el delito, o después de un año, contado desde el día en que el propietario de la marca tuvo conocimiento del hecho por primera vez.

Los actos que interrumpen la prescripción son aquellos que están determinados por el Derecho común.")

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-20 en 20. **Afirmativa.** UNANIMIDAD.

En consideración el Capítulo XV: "De la actuación ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial", que comprende los artículos 90 y 91.

(El texto de los artículos cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"CAPITULO XV

DE LA ACTUACION ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

ARTICULO 90. -Están habilitados a realizar las gestiones inherentes a los trámites previstos en la presente ley:

1º los interesados por sí, hayan otorgado o no representación;

2º los Agentes de la Propiedad Industrial inscriptos en la matrícula respectiva, con personería debidamente acreditada;

3º los mandatarios autorizados por poder suficiente.

ARTICULO 91. - Los Agentes de la Propiedad Industrial tendrán las mismas obligaciones y responsabilidades que los mandatarios, de acuerdo con las disposiciones del Código Civil, Título VIII del Libro Cuarto, Parte Segunda.")

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-20 en 20. **Afirmativa.** UNANIMIDAD.

En consideración el Capítulo XVI: "De los Agentes de la Propiedad Industrial", que comprende los artículos 92 al 98.

(El texto de los artículos cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"CAPITULO XVI

DE LOS AGENTES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

ARTICULO 92. - La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial llevará el Registro de la Matrícula del Agente de la Propiedad Industrial creado por Decreto Nº 285/968 de 14 de noviembre de 1968.

ARTICULO 93. -Para obtener la Matrícula de Agente de la Propiedad Industrial el interesado deberá cumplir, además de las formalidades que determine la reglamentación, los siguientes requisitos:

1º ser mayor de edad;

2º tener domicilio legal constituido;

3º acreditar buena conducta;

4º ser bachiller;

5º aprobar un examen de suficiencia, con excepción de los abogados.

De la inscripción podrá expedirse certificado al interesado, si así lo solicitare y a su costa.

ARTICULO 94. - El examen requerido por el numeral 5º del artículo precedente será tomado por un Tribunal integrado por tres miembros designados por el Director Nacional de la Propiedad Industrial.

ARTICULO 95. - Se ratifican las matrículas otorgadas a los Agentes de la Propiedad Industrial a la fecha de la promulgación de la presente ley.

ARTICULO 96. - La realización de propaganda, o el ofrecimiento de servicios por parte de los agentes o sus empleados en los locales de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, se considerará falta grave.

ARTICULO 97. - Los agentes de la propiedad industrial serán responsables por los hechos de sus empleados, conforme a lo dispuesto por el artículo 1324 inciso 1º del Código Civil.

ARTICULO 98. - La supervisión de la actuación de los Agentes de la Propiedad Industrial será ejercida por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, quien podrá aplicar las siguientes sanciones:

1º apercibimiento;

2º multa que variará de 10 a 100 UR según la gravedad de la falta;

3º suspensión por un plazo máximo de dos años;

4º eliminación del Registro de Matrícula de la Propiedad Industrial.

Las sanciones se aplicarán teniendo presente la reglamentación respectiva.”)

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-20 en 20. **Afirmativa.** UNANIMIDAD.

En consideración el Capítulo XVII: “De las Tasas”, que comprende solamente el artículo 99.

(El texto del artículo cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

“CAPITULO XVII

DE LAS TASAS

ARTICULO 99. - La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial percibirá tasas por las actuaciones siguientes:

1º Solicitud de registro de marcas:		
Denominativa una clase	UR	5
Denominativa por cada clase adicional	UR	3
Emblemática o mixta una clase	UR	7
Emblemática o mixta por cada clase adicional	UR	4
2º Búsqueda de antecedentes:		
Denominativa por clase:	UR	1
Emblemática por clase	UR	2
3º Marcas de certificación o de garantía:		
Denominativa una clase	UR	12
Denominativa por cada clase adicional	UR	6
Emblemática o mixta una clase	UR	15
Emblemática o mixta por cada clase adicional	UR	7
Modificaciones reglamentos de uso	UR	3
4º Marcas colectivas:		
Denominativa una clase	UR	12
Denominativa por cada clase adicional	UR	6
Emblemática o mixta una clase	UR	15
Emblemática o mixta por cada clase adicional	UR	7
Modificaciones reglamentos de uso	UR	3
5º Denominaciones de origen:		
por una clase	UR	12
por cada clase adicional	UR	7
6º Oposición:		
por una clase	UR	7
por cada clase adicional	UR	3
7º Recursos	UR	4
8º Acciones de anulación	UR	6
9º Renovaciones:		
Denominativa una clase	UR	5
Denominativa por cada clase adicional	UR	3
Emblemática o mixta una clase	UR	7
Emblemática o mixta por cada clase adicional	UR	4
10 Reivindicaciones:		
por una clase	UR	5
por cada clase adicional	UR	3
11 Transferencias:		
por una clase	UR	5
por cada clase adicional	UR	3
12 Cambio de domicilio	UR	2
13 Cambio de nombre	UR	2
14 Contratos:		
Franquicias (con licencia de uso de marca)	UR	7
Licencias y sub-licencias	UR	7
Modificaciones	UR	3
Prendas	UR	3
Cancelación de prenda	UR	3
15 Embargos y prohibiciones de innovar	UR	3
Levantamientos de embargos y prohibiciones de innovar	UR	3
16 Embargos y prohibiciones de innovar dispuestos en procedimientos laborales	Exonerado	
Levantamientos de embargos y prohibiciones de innovar dispuestos en procedimientos laborales	Exonerado	
17 Títulos	UR	2
18 Segundos títulos	UR	10
19 Solicitud de Certificados	UR	2,5
20 Solicitud de Constancias	UR	1,25

21 Matrícula de agente UR 50")

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-20 en 20. **Afirmativa.** UNANIMIDAD.

En consideración el Capítulo XVIII, "Disposiciones Transitorias", que comprende los artículos 100 y 101.

(El texto de los artículos cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"CAPITULO XVIII

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

ARTICULO 100. - Los propietarios de marcas en uso pero no registradas ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, y quienes habiéndolas tenido registradas no las hubieran renovado en los términos del artículo 22 inciso 2º de la Ley Nº 9.956, de 4 de octubre de 1940, dispondrán de un plazo de gracia de dos años, a partir de la promulgación de la presente ley para hacer uso de las acciones marcarias previstas en ésta, sin perjuicio de lo estipulado en el artículo 24.

Al deducirse estas acciones, el accionante deberá solicitar el registro de la marca en un plazo de diez días. La omisión será causal suficiente para desestimar el accionamiento de pleno derecho.

ARTICULO 101. - Las publicaciones establecidas en la Ley Nº 10.089, de 12 de diciembre de 1941, y en el Decreto-Ley Nº 14.549, de 29 de julio de 1976 y sus decretos reglamentarios, deberán efectuarse en el Boletín de la Propiedad Industrial que se crea por la presente ley.

Todas las publicaciones previstas por la presente ley se realizarán por una sola vez.")

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-20 en 20. **Afirmativa.** UNANIMIDAD.

En consideración el Capítulo XIX, "Disposiciones Finales", que comprende los artículos 102 a 108.

(El texto de los artículos cuya lectura se resolvió suprimir es el siguiente:

"CAPITULO XIX

DISPOSICIONES FINALES

ARTICULO 102. - La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, perteneciente al Ministerio de Industria, Energía y Minería, tiene competencia privativa en las materias reguladas por la presente ley.

ARTICULO 103. - Los Registros previstos en la presente ley son públicos.

ARTICULO 104. - Los procedimientos establecidos en la presente ley constituyen un régimen particular en razón de su especialidad, y como tal se regulan por sus disposiciones y por la reglamentación que se dicte, y sólo supletoriamente por las que regulan el procedimiento administrativo con carácter general.

ARTICULO 105. - El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro del plazo de ciento veinte días contados desde el siguiente a su publicación en el Diario Oficial.

ARTICULO 106. - A partir de la vigencia de la presente ley, deróganse la Ley Nº 9.956, de 4 de octubre de 1940; la Ley Nº 10.089, de 12 de diciembre de 1941 en lo pertinente, y el artículo 226 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992.

ARTICULO 107. - El Poder Ejecutivo dispondrá los recursos necesarios para la implementación de la presente ley.

ARTICULO 108. - Los ingresos generados por la ejecución de la presente ley serán aplicados a la mejora del servicio.")

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Quisiera plantear una diferencia que no es conceptual, sino de términos. El artículo 102 dice: "La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, perteneciente al Ministerio de Industria, Energía y Minería, tiene competencia privativa en las materias reguladas por la presente ley". Esta expresión "competencia privativa" es muy trabajada en la Constitución de la República. Precisamente, en el artículo 160 se establece que el concepto de competencia privativa supone -por lo menos en lo referente a la segunda parte de la disposición- sinónimo de exclusivo, aunque en realidad no se trata de dos cosas iguales.

Como el Poder Ejecutivo puede actuar a veces en acuerdo con un Ministerio y otras con el Consejo de Ministros, decir que una Dirección tiene competencia privativa me parece que no es correcto desde el punto de vista técnico. Pienso que, en realidad, lo que se quiere decir con esta disposición es que dentro del Poder Ejecutivo, las materias que son factibles de ser resueltas por una Dirección -que no son todas porque, a veces, tiene que intervenir el Poder Ejecutivo- corresponden a la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.

Por lo tanto, a los efectos de que quede mas claro se me ocurre que el texto podría decir: “La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, perteneciente al Ministerio de Industria, Energía y Minería, es la repartición especializada en el tema” o “en los temas regulados por la presente ley”. Es decir, no ir más allá de eso porque el concepto de competencia privativa significa que priva al Poder Ejecutivo y a los demás órganos de actuar, cuando no es así en el lenguaje de la Constitución. Sería conveniente especificar, entonces, que es el organismo especializado en la materia regulada por la presente ley, sustituyendo la expresión “tiene competencia privativa”.

A mi entender, esta sugerencia no cambia en absoluto lo que creo es el concepto que se quiere expresar en esta disposición.

SEÑOR PRESIDENTE. - La Presidencia, consulta al señor Miembro Informante si acepta el planteo formulado por el señor Senador Korzeniak.

SEÑOR ASTORI. - Señor Presidente: en verdad tengo muchas dudas, porque aquí no se está queriendo señalar -en mi modesta opinión, sobre todo desde el punto de vista jurídico- que es la repartición especializada, pues no hay que decirlo en la ley porque lo es desde principios de siglo. En realidad, lo que se quiere decir es que tiene una participación exclusiva y excluyente en esta materia.

SEÑOR KORZENIAK. - ¿Excluyente del Poder Ejecutivo?

SEÑOR ASTORI. - No, del Poder Ejecutivo no. Lo que estoy queriendo significar es que esta es una oficina o una repartición especializada de un Ministerio que integra el Poder Ejecutivo, obviamente. Pero me parece que se está queriendo establecer, porque de lo contrario no se pondría en la ley, que ninguna otra que no sea ella puede intervenir en esta materia.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR ASTORI. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Quisiera plantear lo siguiente, a título de consulta.

Estamos hablando de que es una repartición especializada, sí, pero competente. Entonces, tal vez sería conveniente que se dijera “competente” y no que “tiene competencia privativa”, con lo cual el texto podría decir que la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial es el organismo especializado y competente. Formulo esta pregunta porque entiendo la dificultad que plantea el artículo 160 de la Constitución en cuanto a la naturaleza excluyente de la palabra privativa. Coincido con el señor Senador Astori en el sentido de que la expresión excluyente no quiere decir que excluya al Ministerio y al Presidente de la República, pero entiendo la dificultad que surge con esta redacción. Por ello, tal vez, podría ser salvada si se dijera -también consulto sobre este aspecto- algo parecido a que la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, actuando como organismo especializado y competente en conjunción con el Ministerio y el Poder Ejecutivo.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor Senador Astori.

SEÑOR ASTORI. - La redacción propuesta por el señor Senador Fernández Faingold, a mi entender, mejora un poco el texto, repito, desde mi óptica muy limitada en el plano jurídico. Tendría una mayor inclinación a aceptar esta segunda propuesta, que creo contempla la necesidad de establecer que además de especialización, la competencia pertenece al organismo. Por lo tanto, si decimos, tal como lo propone el señor Senador Fernández Faingold, que la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial es el organismo competente, estaríamos especificando que no hay otro.

SEÑOR KORZENIAK. - ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR ASTORI. - Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Quisiera aclarar lo siguiente. Todas las materias de cualquier Ministerio -todas- que plantee el Presidente de la República -que puede plantear una materia de cualquier Ministerio, lo diga o no la ley- en el seno del Consejo de Ministros, pasan a ser competencia de éste y pueden opinar sobre ella todos los Ministerios; esto es lo que establece el artículo 160 de la Constitución. Justamente utiliza la palabra “privativa” para decir que el Consejo de Ministros tiene competencia privativa en los asuntos que plantee un Ministro en su respectiva Cartera o el Presidente en cualquier Ministerio.

Entonces, pensamos que la palabra “privativa” no se debería utilizar. Ahora bien, establecer que es el organismo especializado y competente me parece una solución, en tanto no implica la privacidad, ya que podría darse la hipótesis de que el Presidente de la República considere que determinado tema tiene que ser tratado en el Consejo de Ministros, en donde intervienen todos sus titulares.

SEÑOR PRESIDENTE. - Puede continuar el señor Senador Astori.

SEÑOR ASTORI. - En mi opinión, el artículo 160 de la Constitución de la República es muy convincente. En otras palabras, creo que es un muy buen argumento el que plantea el señor Senador Korzeniak y preferiría que se dijera el “organismo competente” en lugar de “especializado” porque es hasta redundante especificarlo en la ley.

En consecuencia, de acuerdo con la propuesta de los señores Senadores Korzeniak y Fernández Faingold, a continua-

ción de la expresión "Ministerio de Industria, Energía y Minería" pondríamos: "es el organismo competente en las materias reguladas por la presente ley".

SEÑOR PRESIDENTE. - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 102 con las modificaciones señaladas por el señor Miembro Informante y los artículos 103 a 108.

(Se vota:)

-18 en 18. **Afirmativa.** UNANIMIDAD.

En consecuencia, queda aprobado el proyecto de ley que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(Texto del proyecto de ley aprobado:)

"CAPITULO I

DE LAS MARCAS

Artículo 1º. - Se entiende por marca todo signo con aptitud para distinguir los productos o servicios de una persona física o jurídica de los de otra.

Art. 2º. - El registro de los signos no visibles quedará condicionado a la disponibilidad de medios técnicos adecuados.

A tales efectos, el Poder Ejecutivo determinará la oportunidad y reglamentará la forma de su instrumentación.

Art. 3º. - Podrán constituirse como marcas las frases publicitarias que reúnan las condiciones requeridas por la presente ley.

CAPITULO II

DE LAS NULIDADES

SECCION I

NULIDADES ABSOLUTAS

Artículo 4º. - A los efectos de la presente ley no serán considerados como marcas, y por tanto irrogarán nulidad absoluta:

1º el nombre del Estado y de los Gobiernos Departamentales, los símbolos nacionales o departamentales, los escudos o distintivos que los identifiquen, excepto respecto de ellos mismos, de las personas públicas no estatales, de las Sociedades con participación del Estado y en los casos del artículo 73 y siguientes;

2º los signos que reproduzcan o imiten monedas, billetes o cualquier medio oficial de pago, nacionales o extranjeros, así como los diseños o punzones oficiales de contralor y garantía adoptados por el Estado;

3º los emblemas destinados a la Cruz Roja y al Comité Olímpico Internacional;

4º las denominaciones de origen, las indicaciones de procedencia y cualquier nombre geográfico que no sea suficientemente original y distintivo respecto a los productos o servicios a los que se aplique, o que su empleo sea susceptible de crear confusión con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los productos o servicios para los cuales se use la marca;

5º la forma que se dé a los productos o envases, cuando reúna los requisitos para constituir patente de invención o modelo de utilidad conforme a la ley;

6º los nombres de las variedades vegetales que se encuentren registradas ante el Registro de Propiedad de Cultivares, creado por la Ley Nº 16.811, respecto de dichas variedades en la clase correspondiente;

7º las letras o los números individualmente considerados sin forma particular;

8º el color de los productos, y los envases y las etiquetas monocromáticos. Podrán usarse, sin embargo, como marcas, las combinaciones de colores para los envases y las etiquetas;

9º las denominaciones técnicas, comerciales o vulgares, que se empleen para expresar cualidades o atributos de los productos o servicios;

10 las designaciones usualmente empleadas para indicar la naturaleza de los productos o servicios o la clase, el género o la especie a que pertenecen;

11 las palabras o locuciones que hayan pasado al uso general, y los signos o diseños que no sean de fantasía, es decir, que no presenten características de novedad, especialidad y distintividad;

12 las palabras o las combinaciones de palabras en idioma extranjero cuya traducción al idioma español esté comprendida en las prohibiciones de los numerales 9, 10 y 11 precedentes;

13 los dibujos o expresiones contrarios al orden público, la moral o las buenas costumbres;

14 las caricaturas, los retratos, los dibujos o las expresiones que tiendan a ridiculizar ideas, personas u objetos dignos de respeto y consideración.

SECCION II

NULIDADES RELATIVAS

Artículo 5º. - A los efectos de la presente ley no podrán ser registradas como marcas, irrogando nulidad relativa:

1º las banderas, los escudos, las letras, las palabras y demás distintivos que identifiquen a los Estados extranjeros o las entidades internacionales e intergubernamentales, siempre que su uso comercial no esté autorizado por certificado expedido por la oficina correspondiente del Estado u Organismo interesado;

2º las obras literarias y artísticas, las reproducciones de las mismas y los personajes de ficción o simbólicos que merezcan la protección por el Derecho de Autor, excepto que el registro sea solicitado por su titular o por un tercero con su consentimiento;

3º los nombres o los retratos de las personas que vivan, mientras no se obtenga su consentimiento, y los de los fallecidos mientras no se obtenga el de quienes hayan sido declarados judicialmente sus herederos, entendiéndose por nombres, a los efectos de esta disposición, los de pila seguidos del patronímico, así como el solo apellido, los seudónimos o los títulos cuando individualicen tanto como aquéllos;

4º el solo apellido cuando haya mediado oposición fundada de quienes lo llevan, a juicio de la autoridad administrativa;

5º las marcas de certificación o de garantía comprendidas en la prohibición del artículo 54 de la presente ley;

6º los signos o las palabras que constituyen la reproducción, la imitación o la traducción total o parcial de una marca notoriamente conocida o de un nombre comercial;

7º las palabras, los signos o los distintivos que hagan presumir el propósito de verificar concurrencia desleal.

CAPITULO III

DE LAS CONDICIONES
DE REGISTRABILIDAD

Artículo 6º - Para ser registradas, las marcas deberán ser claramente diferentes a las que se hallen inscriptas o en trámite de registro, a los efectos de evitar confusión, sea respecto de los mismos productos o servicios, o respecto de productos o servicios concurrentes.

Art. 7º. - Los signos que se encuentren comprendidos en las prohibiciones previstas en los numerales 9, 10, 11 y 12 del artículo 4º de la presente ley podrán, sin embargo, formar parte de un conjunto marcario, pero sin derechos privativos sobre los mismos.

Art. 8º. - Cuando una palabra o conjunto de palabras, de las comprendidas en las prohibiciones de los numerales 9, 10, 11 y 12 del artículo 4º de la presente ley, hayan adquirido probada fuerza distintiva respecto de un producto o servicio asociado a una determinada persona física o jurídica, serán admitidos como marca para esa persona física o jurídica y respecto de esos productos o servicios.

Extinguido el registro concedido al amparo de lo dispuesto por el inciso precedente, no podrá volver a ser registrado por terceros.

El inciso primero del presente artículo será de aplicación también a las marcas registradas antes de la entrada en vigencia de esta ley, que reúnan las condiciones previstas en el mismo.

CAPITULO IV

DE LOS DERECHOS QUE
CONFIERE EL REGISTRO

Artículo 9º. - El derecho a la marca se adquiere por el registro efectuado de acuerdo con la presente ley.

El registro de la marca importa la presunción de que la persona física o jurídica a cuyo nombre se verificó la inscripción es su legítima propietaria.

Art. 10. - Para solicitar el registro de marcas registradas en el extranjero, están habilitados exclusivamente sus propietarios por sí o a través de sus agentes debidamente autorizados, o quien acredite estar debidamente autorizado a registrar la marca a su nombre.

Art. 11. - La propiedad exclusiva de la marca sólo se adquiere con relación a los productos y los servicios para los que hubiera sido solicitada.

Cuando se trata de una marca en la que se incluye el nombre de un producto o un servicio, la marca sólo se

registrará para el producto o el servicio que en ella se indica.

Art. 12. - No podrá impedirse la libre circulación de los productos marcados, introducidos legítimamente en el comercio por el titular o con la autorización del mismo, fundándose en el registro de la marca, siempre que dichos productos y su presentación, así como sus envases o sus embalajes que estuvieren en contacto inmediato con ellos, no hayan sufrido alteraciones, modificaciones o deterioros significativos.

Art. 13. - Concedido el registro de una marca, su titular adquiere la protección que confiere el mismo, no pudiendo solicitar un nuevo registro por idéntica marca y respecto de las mismas clases, totales o parciales, sin que en forma anterior o concomitante haya renunciado al registro anterior total o parcialmente, según corresponda.

Art. 14. - El derecho de oponerse al uso o registro de cualquier marca que pueda producir confusión entre productos o servicios, corresponderá a la persona física o jurídica que haya llenado los requisitos exigidos por esta ley.

Art. 15. - El cambio de nombre o domicilio, la modificación del tipo social o cualquier otra que afecte la titularidad del registro, deberá inscribirse en la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial y publicarse en el Boletín de la Propiedad Industrial.

Art. 16. - La propiedad de una marca pasa a los herederos y puede ser transferida por acto entre vivos, por disposición de última voluntad, por ejecución forzada o por la acción de reivindicación.

La transferencia total o parcial del derecho de propiedad de la marca podrá hacerse por instrumento público o privado. Para que surta efectos frente a terceros, deberá inscribirse en la Dirección de la Propiedad Industrial y publicarse en el Boletín de la Propiedad Industrial que se crea por el artículo 80 de la presente ley.

Art. 17. - Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 14 de la presente ley, en el caso de transferencia, el cedente está obligado a declarar si posee otras marcas iguales o semejantes a la que transfiere. El silencio o la ocultación de tales marcas, importa para el cedente la pérdida de la protección que a las mismas acuerda el registro, la que será declarada de oficio o a petición de parte.

Art. 18. - La protección que acuerda el registro de una marca durará diez años, siendo este plazo indefinidamente renovable por períodos iguales, a solicitud del titular o su representante.

La renovación deberá solicitarse dentro de los seis meses previos al vencimiento del registro. Sin embargo, se dispondrá de un plazo de gracia de seis meses a contar del día siguiente a dicho vencimiento, en cuyo caso se publicará en el Boletín de la Propiedad Industrial.

En el caso de renovación de una marca, las clases, productos o servicios comprendidos en el registro anterior que no sean reivindicados se tendrán por renunciados.

Art. 19. - El uso de la marca es facultativo.

El uso podrá ser obligatorio cuando necesidades de conveniencia pública lo requieran y así se declare por decreto del Poder Ejecutivo.

CAPITULO V

DE LAS ACCIONES DE OPOSICION, ANULACION Y REIVINDICACION

Artículo 20. - El titular de un derecho o de un interés directo, personal y legítimo, podrá oponerse al registro que se intentare o solicitar la anulación de las marcas ya inscriptas, cuando se configuren las situaciones previstas por los artículos 4º y 5º de la presente ley.

Art. 21. - La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial podrá oponerse y desestimar las solicitudes de registro o anular el registro de marcas cuando se configuren las situaciones previstas por los artículos 4º y 5º de la presente ley.

Art. 22. - La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial podrá oponerse y desestimar las solicitudes de registro que vulneren lo previsto en el artículo 6º de la presente ley, en defensa de los derechos del consumidor.

Art. 23. - Los propietarios de marcas registradas o en trámite de registro, podrán oponerse a las solicitudes de registro de marcas idénticas o semejantes a las suyas, o gestionar la anulación de las ya inscriptas.

La oposición al registro deberá ser deducida dentro de los treinta días corridos, contados a partir del día siguiente de la publicación en el Boletín de la Propiedad Industrial que se crea por el artículo 80 de la presente ley.

Art. 24. - Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 14 de la presente ley, los propietarios de marcas en uso pero no registradas, podrán oponerse al registro que se intentare de marcas idénticas o semejantes a las suyas en el plazo previsto en el artículo precedente, y siempre que el opositor acredite un uso anterior pacífico, público e ininterrumpido de por lo menos un año.

Cuando la oposición se entable por aquél que habiendo tenido una marca registrada no la hubiera renovado, se considerará demostrado el uso por el tiempo en el que dicha marca ha permanecido registrada.

Al deducir la oposición, el oponente deberá solicitar el registro de la marca en un plazo de diez días. La omisión será causal suficiente para desestimar la oposición de pleno derecho.

Transcurrido el plazo de la oposición y habiendo quedado firme el acto que dispuso la concesión del registro, la marca inscripta no podrá ser objeto de ninguna otra reclamación fundada en esta causal.

Art. 25. - Si al deducirse la acción de anulación basada en lo preceptuado por los numerales 6º o 7º del artículo 5º de la presente ley, el propietario de la marca no tuviere solicitado el registro en el país, deberá impetrarlo dentro de los noventa días de instaurada la acción . La omisión será causal suficiente para desestimar la acción de anulación de pleno derecho.

Art. 26. - La oposición excluye la acción de anulación por la misma causal.

Art. 27. - La acción de anulación basada en el artículo 4º podrá deducirse en cualquier tiempo.

Transcurridos quince años desde la fecha de concesión del registro de la marca, caducará el derecho a deducir la acción de anulación basada en el artículo 5º de la presente ley, salvo en el caso de marca notoria, cuando haya sido registrada de mala fe, en cuyo caso la acción podrá deducirse en cualquier tiempo.

Art. 28. - Cuando el registro de una marca se hubiere solicitado u obtenido por el agente, el representante, el importador, el distribuidor, el licenciatario o el franquiciado de la misma, a nombre propio y sin autorización del titular, éste podrá iniciar, sin perjuicio de las acciones de oposición y anulación, acción de reivindicación del derecho ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, a fin de que se le reconozca como solicitante o titular del derecho y que le sea transferida la solicitud en trámite o el registro concedido.

Esta acción de reivindicación no podrá iniciarse después de transcurridos cinco años contados desde la fecha de concesión del registro.

CAPITULO VI

DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE UNA MARCA

Artículo 29. - La solicitud de registro de una marca se hará ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial y será acompañada de los recaudos que aquella requiera a sus efectos, abonándose simultáneamente el precio de la publicación.

Art. 30. - La prelación en el registro estará dada por la fecha y la hora de la presentación de la solicitud respectiva.

Art. 31. - Presentada la solicitud de registro, no se admitirá ninguna modificación del signo marcario. Toda pretensión de modificación en este sentido será motivo de un nuevo pedido de registro.

Art. 32. - Solicitado el registro de una marca no podrá aumentarse el número de productos o servicios respecto de los cuales se solicitó protección, aunque sea en la misma clase, pero podrá limitarse el objeto de protección eliminando clases, productos o servicios.

Art. 33. - Al deducirse la acción de anulación fundada en las causales de los numerales 6º y 7º del artículo 5º de la presente ley, será preceptiva la agregación de la prueba, la que se podrá efectuar por cualquier medio idóneo que lo demuestre razonablemente, sujeto a las reglas de la sana crítica y a lo que establezca la reglamentación.

Podrá eximirse de la prueba de la notoriedad de la marca al oponente, el recurrente o el peticionante que acreediten que el solicitante o el titular la conocían cuando impetraron su registro.

Art. 34. - La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial adoptará resolución sobre las solicitudes de registro de marcas, concediéndolo o desestimándolo, total o parcialmente, según corresponda en atención a las clases a las que dichas solicitudes refieran.

Art. 35. - Concedido el registro, la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial expedirá el título respectivo.

Art. 36. - Los plazos otorgados a las partes son perentorios e improrrogables, salvo disposición reglamentaria en contrario.

Art. 37. - La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial podrá a solicitud de parte, expedir segundo título en la forma que establezca el decreto reglamentario de la presente ley.

CAPITULO VII

DE LAS MARCAS COLECTIVAS

Artículo 38. - Marca colectiva es aquella usada para identificar productos o servicios provenientes de miembros de una determinada colectividad.

Las asociaciones de productores, industriales, comerciantes o prestadores de servicios, podrán solicitar el registro de marcas colectivas para diferenciar en el mercado los productos o los servicios de sus miembros, de los productos o los servicios de quienes no forman parte de dicha asociación.

Art. 39. - La solicitud de registro de marca colectiva deberá incluir un Reglamento de Uso en el que además de los datos de identificación de la asociación solicitante, se indicarán las personas autorizadas para utilizar la marca, las condiciones de afiliación a la asociación, las condiciones de uso de la marca y los motivos por los que puede prohibirse la utilización de la marca a un miembro de la asociación.

Art. 40. - El titular de la marca colectiva deberá comunicar al Registro de la Propiedad Industrial toda modificación al Reglamento de Uso, la que deberá publicarse en el Boletín de la Propiedad Industrial.

La modificación del Reglamento de Uso surtirá efectos a partir de su presentación ante el Registro de la Propiedad Industrial.

Art. 41. - La marca colectiva podrá ser cancelada de oficio o a pedido de parte en los siguientes casos:

1º cuando la marca colectiva sea usada por el titular en contravención al Reglamento de Uso;

2º cuando la marca colectiva sólo sea usada por su titular o sólo por una de las personas autorizadas.

Art. 42. - La marca colectiva no podrá ser trasmitida a terceras personas, ni autorizarse su uso a aquellas que no estén oficialmente reconocidas por la asociación.

Art. 43. - Respecto de la marca colectiva rigen todas las disposiciones de la presente ley, salvo disposición en contrario prevista en el presente Capítulo.

CAPITULO VIII

DE LAS MARCAS DE CERTIFICACION O DE GARANTIA

Artículo 44. - Marca de certificación o de garantía es el signo que certifica características comunes, en particular la calidad, los componentes, la naturaleza, la metodología empleada y todo otro dato relevante, a juicio del titular, de los productos elaborados o servicios prestados por personas debidamente autorizadas y controladas por el mismo.

Sólo podrán ser titulares de una marca de certificación o de garantía, un organismo estatal o paraestatal, competente para realizar actividades de certificación de calidad por cuenta del Estado conforme a sus cometidos, o una entidad de derecho privado debidamente autorizada por el órgano competente mencionado.

Art. 45. - No podrán ser registradas como marcas de garantía las denominaciones de origen reguladas por esta ley, las que en todo caso se regirán por sus disposiciones específicas.

Art. 46. - La solicitud de registro de una marca de certificación o de garantía deberá incluir un Reglamento de Uso en el que se indicarán la calidad, los componentes, la naturaleza, la metodología empleada, y todo otro dato relevante, sobre los productos elaborados o distribuidos, o los servicios prestados a juicio del titular.

El Reglamento de Uso fijará asimismo las medidas de control que se obliga a implantar el titular de la marca de certificación o de garantía y el régimen de sanciones.

Art. 47. - El Reglamento de Uso será elaborado por el organismo público o paraestatal, o la persona privada a que refiere el artículo 44 precedente, en el ámbito de sus competencias, y se presentará en la forma prescripta en el artículo 46, ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, la que verificará la adecuación del mismo a las disposiciones de la presente ley y su reglamentación.

Art. 48. - El incumplimiento del Reglamento de Uso por parte de los usuarios podrá ser sancionado por el titular con la revocación de la autorización para utilizar la marca o con otras sanciones establecidas en el referido Reglamento.

Art. 49. - El titular de la marca de certificación o de garantía deberá comunicar al Registro de la Propiedad Industrial toda modificación al Reglamento de Uso, la que deberá publicarse en el Boletín de la Propiedad Industrial que se crea por el artículo 80 de la presente ley.

La modificación del Reglamento de Uso surtirá efectos a partir de su presentación en el Registro de la Propiedad Industrial.

Art. 50. - El registro de una marca de certificación o de garantía tendrá una duración indefinida, extinguiéndose por su anulación, y en el caso de la disolución o desaparición de su titular se estará a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 54 de la presente ley.

El registro podrá ser cancelado en cualquier momento a pedido de su titular.

Art. 51. - El uso de una marca de certificación o de garantía por toda persona cuyo producto o servicio cumpla las condiciones establecidas en el Reglamento de Uso de la marca, deberá ser autorizado por el titular de la misma.

Art. 52. - La marca de certificación o de garantía no podrá ser usada para productos o servicios producidos, prestados o comercializados por el propio titular de la marca.

Art. 53. - La marca de certificación o de garantía es inalienable. Asimismo no podrá ser objeto de gravamen o carga, embargo u otra medida cautelar o de ejecución judicial.

Art. 54. - Disuelto o desaparecido el titular de la marca de certificación o de garantía, la misma pasará al organismo estatal o paraestatal, o persona privada a que refiere el artículo 44 de la presente ley, al que se le atribuya la competencia del organismo disuelto o desaparecido, conforme a derecho, previa comunicación a la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.

En el caso de que la actividad de certificación de calidad por cuenta del Estado, a cargo del organismo o la persona disuelto o desaparecido, no fuera atribuido a otra entidad, el registro de la marca de certificación o de garantía caducará de pleno derecho.

Art. 55. - La marca de certificación o de garantía cuyo registro fuese anulado, o que dejara de usarse por disolución o desaparición de su titular, no podrá ser adoptada, usada ni registrada como marca u otro signo distintivo comercial, hasta transcurridos diez años de anulado, disuelto o desaparecido su titular, salvo lo dispuesto en el inciso primero del artículo 54.

Art. 56. - Respecto de la marca de certificación o de garantía rigen todas las disposiciones de la presente ley salvo disposición en contrario prevista en el presente capítulo.

CAPITULO IX

DE LOS DERECHOS QUE AFECTAN LAS MARCAS. LICENCIAS, PRENDA, EMBARGO Y PROHIBICION DE INNOVAR

SECCION I - LICENCIAS

Artículo 57. - Créase el Registro de Licencias de Marcas que estará a cargo de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.

Art. 58. - A los efectos de la presente ley, licencia es un contrato accesorio al registro marcario, por el que se concede el derecho al uso, total o parcial, de una marca registrada o en trámite de registro, por un tiempo determinado, en forma exclusiva o no.

Si el contrato careciera de cláusula de exclusividad, se presumirá que no se han otorgado derechos exclusivos al licenciatario.

Art. 59. - La licencia tendrá efectos frente a terceros a partir de su inscripción ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.

Art. 60. - Se publicará en el Boletín de la Propiedad Industrial un extracto de las partes sustanciales del contrato de licencia.

Art. 61. - El licenciatario no podrá hacer cesión de sus derechos, ni parcial ni totalmente, sin la autorización expresa del licenciante.

Art. 62. - Cualquier modificación en el contrato de licencia o sub-licencia, deberá ser comunicada a la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, y le será aplicable lo dispuesto en los artículo 58, 59, 60 y 61 de la presente ley.

Art. 63. - Los contratos de franquicias que contengan una licencia de marcas se regirán, en lo pertinente, por las disposiciones de esta Sección.

SECCION II

PRENDA INDUSTRIAL

Artículo 64. - A partir de la vigencia de la presente ley se transfiere a la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial la competencia registral relativa a prendas sin desplazamiento de Registros marcarios establecidas en el artículo 2º numeral 2 de la Ley Nº 8.292, de 24 de setiembre de 1928 y disposiciones concordantes, complementarias y modificativas.

SECCION III

EMBARGOS Y PROHIBICIONES DE INNOVAR

Artículo 65. - La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial llevará un Registro de los Embargos y Prohibiciones de Innovar comunicados por el Poder Judicial que afecten a las marcas registradas o en trámite.

CAPITULO X

DE LA EXTINCION DEL REGISTRO DE LA MARCA

Artículo 66. - El registro de la marca se extingue:

1º por haber expirado el plazo previsto en el artículo 18 de la presente ley, salvo el caso de renovación;

2º por voluntad del propietario comunicada por escrito a la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial. En caso de existir contrato de licencia registrado, el titular de la marca licenciada deberá acreditar la comunicación fehaciente al licenciatario de la voluntad de renunciar al registro previa inscripción de la renuncia;

3º por declaración de nulidad dictada por la autoridad competente;

4º por la causal del artículo 18 de la presente ley;

5º por cesar la participación del Estado en las Sociedades a las que alude el numeral 1º del artículo 4º de la presente ley.

CAPITULO XI

DE LOS NOMBRES COMERCIALES

Artículo 67. - Los nombres comerciales constituyen una propiedad industrial a los efectos de esta ley.

Art. 68. - Si una persona física o jurídica quisiera desarrollar con fines comerciales, una actividad ya explotada por otra persona, con el mismo nombre o con la misma designación convencional, deberá adoptar una modificación clara que haga que ese nombre o esa designación sea visiblemente distinto al preexistente.

Art. 69. - La acción judicial del titular del derecho exclusivo al uso de un nombre comercial caducará a los cinco años desde el día que se empezó a usar por otro.

Art. 70. - La cesión o venta del establecimiento comprende la de la marca, salvo estipulación en contrario, y el cesionario tiene el derecho de servirse de ella aunque fuera nominal, de la misma manera que lo hacía el cedente, sin otras restricciones que las impuestas expresamente en el contrato de venta o cesión.

Art. 71. - El derecho al uso exclusivo del nombre como propiedad industrial, se extinguirá con la actividad con fines comerciales que lo lleve.

Art. 72. - No es necesario el registro del nombre para ejercer los derechos acordados por esta ley, salvo el caso en que forme parte de la marca.

CAPITULO XII

DE LAS INDICACIONES GEOGRAFICAS

Artículo 73. - Constituyen indicaciones geográficas las indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen.

Art. 74. - Indicación de procedencia es el uso de un nombre geográfico sobre un producto o servicio que identifica el lugar de extracción, producción o fabricación de determinado producto o prestación de determinado servicio, en tanto que lugar de procedencia.

Las indicaciones de procedencia gozarán de protección sin necesidad de registro.

Art. 75. - Denominación de origen es el nombre geográfico de un país, una ciudad, una región o una localidad que designa un producto o servicio cuyas cualidades o características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico, incluidos factores naturales o humanos.

Art. 76. - Créase el Registro de Denominaciones de Origen en la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.

Art. 77. - El uso de una indicación de procedencia está limitado a los productores y los prestadores de servicios establecidos en el lugar, exigiéndose con relación a las denominaciones de origen el cumplimiento de requisitos de calidad.

Art. 78. - El nombre geográfico que no constituya una indicación de procedencia o denominación de origen, podrá constituirse en marca, siempre que no induzca a error en cuanto al verdadero lugar de origen.

Art. 79. - Se exceptúa de la prohibición de uso de indicación geográfica que identifique vinos o bebidas espirituosas, a quienes la hayan utilizado de manera continua durante un lapso mínimo de 10 años antes del 15 de abril de 1994.

CAPITULO XIII

DEL BOLETIN DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL

Artículo 80. - Créase el Boletín de la Propiedad Industrial, en el que se publicarán:

1º la solicitud de registro de la marca y el Reglamento de Uso, cuando corresponda, en la forma que se reglamentará;

2º todas las resoluciones que se adopten en relación a la marca;

3º el extracto del contrato de licencia, sub-licencias y sus modificaciones, previstos en los artículos 58, 59, 60 y 62 de la presente ley;

4º las notificaciones, que debiendo realizarse personalmente, no pudieran cumplirse por causa im-

putable al gestionante, salvo lo previsto en el artículo 317 de la Constitución de la República;

5º los emplazamientos;

6º la inscripción en el Registro de Agentes;

7º los demás actos que se establezcan en el reglamento o cuando así lo disponga la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.

CAPITULO XIV

DE LAS ACCIONES CIVILES Y PENALES

Artículo 81. - El que con el fin de lucrar o causar perjuicio, use, fabrique, falsifique, adultere o imite una marca inscripta en el registro correspondiente a otra persona, será castigado con seis meses de prisión a tres años de penitenciaría.

Art. 82. - Los que rellenen con productos espurios envases con marca ajena, serán castigados con seis meses de prisión a tres años de penitenciaría.

Art. 83. - El que a sabiendas fabrique, almacene, distribuya o comercialice mercaderías señaladas con las marcas a que refieren los artículos anteriores, será castigado con tres meses de prisión a seis años de penitenciaría.

Art. 84. - Las marcas a que hacen referencia los artículos anteriores, así como los instrumentos usados para su ejecución, serán destruidos o inutilizados.

Las mercaderías en infracción que hayan sido incautadas, serán decomisadas y destruidas, salvo que por su naturaleza puedan ser adjudicadas a instituciones de beneficencia pública o privada.

Art. 85. - Las disposiciones contenidas en el presente Capítulo serán aplicables, en lo pertinente, a los que hicieren uso, sin derecho, de las denominaciones de origen previstas en el artículo 75 de la presente ley.

Art. 86. - Los delitos previstos en la presente ley, serán perseguibles a instancia de parte en la forma regulada por los artículos 11 y siguientes del Código del Proceso Penal.

Art. 87. - Los daminificados por contravención de las disposiciones contenidas en los artículos 81 a 85 de la presente ley, podrán ejercer las acciones por daños y perjuicios contra los autores y coautores de las actividades sancionadas penalmente.

Art. 88. - Los titulares de marcas registradas podrán demandar ente el Poder Judicial la prohibición de uso de una marca no registrada, idéntica o semejante a la suya.

Art. 89. - No se podrá intentar acción civil o criminal después de pasados cuatro años de cometido o repetido el delito, o después de un año, contado desde el día en que el propietario de la marca tuvo conocimiento del hecho por primera vez.

Los actos que interrumpen la prescripción son aquellos que están determinados por el Derecho común.

CAPITULO XV

DE LA ACTUACION ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Artículo 90. - Están habilitados a realizar las gestiones inherentes a los trámites previstos en la presente ley:

1º los interesados por sí, hayan otorgado o no representación;

2º los Agentes de la Propiedad Industrial inscriptos en la matrícula respectiva, con personería debidamente acreditada;

3º los mandatarios autorizados por poder suficiente.

Art. 91. - Los Agentes de la Propiedad Industrial tendrán las mismas obligaciones y responsabilidades que los mandatarios, de acuerdo con las disposiciones del Código Civil, Título VIII del Libro Cuarto, Parte Segunda.

CAPITULO XVI

DE LOS AGENTES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Artículo 92. - La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial llevará el Registro de la Matrícula del Agente de la Propiedad Industrial creado por Decreto Nº 285/968 de 14 de noviembre de 1968.

Art. 93. -Para obtener la Matrícula de Agente de la Propiedad Industrial el interesado deberá cumplir, además de las formalidades que determine la reglamentación, los siguientes requisitos:

1º ser mayor de edad;

2º tener domicilio legal constituido;

3º acreditar buena conducta;

4º ser bachiller;

5º aprobar un examen de suficiencia, con excepción de los Abogados.

De la inscripción podrá expedirse certificado al interesado, si así lo solicitare y a su costa.

Art. 94. - El examen requerido por el numeral 5º del artículo precedente será tomado por un Tribunal integrado por tres miembros designados por el Director Nacional de la Propiedad Industrial.

Art. 95. - Se ratifican las matrículas otorgadas a los Agentes de la Propiedad Industrial a la fecha de promulgación de la presente ley.

Art. 96. - La realización de propaganda, o el ofrecimiento de servicios por parte de los agentes o sus empleados en los locales de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, se considerará falta grave.

Art. 97. - Los agentes de la propiedad industrial serán responsables por los hechos de sus empleados, conforme a lo dispuesto por el artículo 1324 inciso 1º del Código Civil.

Art. 98. - La supervisión de la actuación de los Agentes de la Propiedad Industrial será ejercida por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, quien podrá aplicar las siguientes sanciones:

1º apercibimiento;

2º multa que variará de 10 a 100 UR según la gravedad de la falta;

3º suspensión por un plazo máximo de dos años;

4º eliminación del Registro de Matrícula de la Propiedad Industrial.

Las sanciones se aplicarán teniendo presente la reglamentación respectiva.

CAPITULO XVII

DE LAS TASAS

Artículo 99. - La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial percibirá tasas por las actuaciones siguientes:

1º	Solicitud de registro de marcas:		
	Denominativa una clase	UR	5
	Denominativa por cada clase adicional	UR	3
	Emblemática o mixta una clase	UR	7
	Emblemática o mixta por cada clase adicional	UR	4
2º	Búsqueda de antecedentes:		
	Denominativa por clase:	UR	1
	Emblemática por clase	UR	2
3º	Marcas de certificación o de garantía:		
	Denominativa una clase	UR	12
	Denominativa por cada clase adicional	UR	6
	Emblemática o mixta una clase	UR	15
	Emblemática o mixta por cada clase adicional	UR	7
	Modificaciones reglamentos de uso	UR	3
4º	Marcas colectivas:		
	Denominativa una clase	UR	12
	Denominativa por cada clase adicional	UR	6
	Emblemática o mixta una clase	UR	15
	Emblemática o mixta por cada clase adicional	UR	7
	Modificaciones reglamentos de uso	UR	3
5º	Denominaciones de origen:		
	por una clase	UR	12
	por cada clase adicional	UR	7
6º	Oposición:		
	por una clase	UR	7
	por cada clase adicional	UR	3
7º	Recursos	UR	4
8º	Acciones de anulación	UR	6
9º	Renovaciones:		
	Denominativa una clase	UR	5
	Denominativa por cada clase adicional	UR	3
	Emblemática o mixta una clase	UR	7
	Emblemática o mixta por cada clase adicional	UR	4
10	Reivindicaciones:		
	por una clase	UR	5
	por cada clase adicional	UR	3
11	Transferencias:		
	por una clase	UR	5
	por cada clase adicional	UR	3
12	Cambio de domicilio	UR	2
13	Cambio de nombre	UR	2
14	Contratos:		
	Franquicias (con licencia de uso de marca)	UR	7
	Licencias y sub;-licencias	UR	7
	Modificaciones	UR	3
	Prendas	UR	3
	Cancelación de prenda	UR	3

15	Embargos y prohibiciones de innovar	UR	3
	Levantamientos de embargos y prohibiciones de innovar	UR	3
16	Embargos y prohibiciones de innovar dispuestos en procedimientos laborales	Exonerado	
	Levantamientos de embargos y prohibiciones de innovar dispuestos en procedimientos laborales	Exonerado	
17	Títulos	UR	2
18	Segundos títulos	UR	10
19	Solicitud de Certificados	UR	2,5
20	Solicitud de Constancias	UR	1,25
21	Matrícula de agente	UR	50

CAPITULO XVIII

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 100. - Los propietarios de marcas en uso pero no registradas ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, y quienes habiéndolas tenido registradas no las hubieran renovado en los términos del artículo 22 inciso 2º de la Ley Nº 9.956, de 4 de octubre de 1940, dispondrán de un plazo de gracia de dos años, a partir de la promulgación de la presente ley para hacer uso de las acciones marcarias previstas en ésta, sin perjuicio de lo estipulado en el artículo 24.

Al deducirse estas acciones, el accionante deberá solicitar el registro de la marca en un plazo de diez días. La omisión será causal suficiente para desestimar el accionamiento de pleno derecho.

Art. 101. - Las publicaciones establecidas en la Ley Nº 10.089, de 12 de diciembre de 1941, y en el Decreto-Ley Nº 14.549, de 29 de julio de 1976 y sus decretos reglamentarios, deberán efectuarse en el Boletín de la Propiedad Industrial que se crea por la presente ley.

Todas las publicaciones previstas por la presente ley se realizarán por una sola vez.

CAPITULO XIX

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 102. - La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, perteneciente al Ministerio de Industria, Energía y Minería, es el organismo competente en las materias reguladas por la presente ley.

Art. 103. - Los Registros previstos en la presente ley son públicos.

Art. 104. - Los procedimientos establecidos en la presente ley constituyen un régimen particular en razón de su especialidad, y como tal se regulan por sus disposiciones y por la reglamentación que se dicte, y sólo supletoriamente por las que regulan el procedimiento administrativo con carácter general.

Art. 105. - El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro del plazo de ciento veinte días contados desde el siguiente a su publicación en el Diario Oficial.

Art. 106. - A partir de la vigencia de la presente ley, deróganse la Ley Nº 9.956, de 4 de octubre de 1940; la Ley Nº 10.089, de 12 de diciembre de 1941 en lo pertinente, y el artículo 226 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992.

Art. 107. - El Poder Ejecutivo dispondrá los recursos necesarios para la implementación de la presente ley.

Art. 108. - Los ingresos generados por la ejecución de la presente ley serán aplicados a la mejora del servicio.**”**

SEÑOR PRESIDENTE. - Si se me permite, la Presidencia quiere llamar la atención en cuanto a que, de acuerdo con el orden del día, tendríamos que tratar tres venias de destitución, una de las cuales vence el 21 y otra el 27 de abril. Tal vez, sería deseable que el Senado las pudiera considerar en la sesión de hoy a los efectos de que no aparecieran como otorgadas en forma ficta. Probablemente debe haber un informe de la Comisión pero, de todas maneras, se podría alterar el orden del día y pasar a considerar en sesión secreta los asuntos que figuran en decimoquinto y decimosexto término, relacionados con las venias que vencen en abril. Por supuesto, la decisión es del Senado.

SEÑOR SANABRIA. - Antes de pasar a sesión secreta a efectos de considerar las venias, habría que saber si se encuentran presentes los miembros informantes.

SEÑOR PRESIDENTE. - Uno de ellos es el señor Senador Cid.

SEÑOR CID. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CID. - Solicité la palabra, justamente, para precisar que no estamos en condiciones de informar estas venias de destitución.

SEÑOR PRESIDENTE. - Creo que jamás estaremos en condiciones de hacerlo. Por lo tanto, seguramente se va a producir el vencimiento del plazo sin que podamos pronunciarnos.

SEÑOR CID. - Lamentablemente, va a suceder así; vencerá el plazo y se aprobarán en forma fáctica, pero el problema es que, reitero, no estamos en condiciones de informarlas en el día de hoy.

SEÑOR PRESIDENTE. - Entonces, no tendría sentido que el Senado pase a sesión secreta.

11) SEÑOR SERGIO CURTO. Pensión graciable.

SEÑOR PRESIDENTE. - Dése cuenta del resultado de la votación relativa a la pensión graciable a conceder al señor Sergio Curto.

SEÑOR SECRETARIO (Lic. J. Moreira Parsons). - Han sufragado veinte señores Senadores. Todos lo han hecho por la afirmativa.

SEÑOR PRESIDENTE. - En consecuencia, el resultado es 20 en 20. Afirmativa.

Léase el artículo 2º.

(Se lee:)

"ARTICULO 2º. - La erogación resultante será atendida por Rentas Generales."

-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-19 en 19. **Afirmativa.** UNANIMIDAD.

En consecuencia, queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

12) ACUERDO ENTRE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y LA REPUBLICA CHECA SOBRE PROMOCION Y PROTECCION DE INVERSIONES

SEÑOR PRESIDENTE. - Creo que no hay informe de la Comisión.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO. - Si bien no hay un informe escrito, el Miembro Informante verbal es el señor Senador Ricaldoni.

En el día de ayer, indiqué que la Bancada del Frente Amplio no comparte los términos de este Acuerdo, en función de que hay un artículo que establece la prórroga de jurisdicción.

SEÑOR POZZOLO. - Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR POZZOLO. - Formulo moción para que este asunto se incluya como primer punto del orden del día de la primera sesión ordinaria del mes de mayo.

SEÑOR PRESIDENTE. - Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-18 en 19. **Afirmativa.**

SEÑOR KORZENIAK. - Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE. - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK. - Señor Presidente: voy a fundar el voto, con buen humor.

Quiero decir que en la tarde de hoy hemos aprobado un proyecto de ley muy complejo. Es decir que no sólo se han hecho planteamientos políticos; por otra parte, ahora nos vemos obligados a postergar otro proyecto de ley, por razones de quórum.

13) PROTOCOLO DE ARMONIZACION DE NORMAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL MERCOSUR, EN MATERIA DE MARCAS, INDICACIONES DE PROCEDENCIA Y DENOMINACIONES DE ORIGEN

SEÑOR PRESIDENTE. - Se pasa a considerar el asunto que figura en quinto término del orden del día: "Proyecto de ley por el que se aprueba el Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual en el MERCOSUR, en Materia de Marcas, Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen. (Carp. Nº 795/97 - Rep. Nº 589/98)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 795/97
Rep. Nº 589/98

Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministerio de Economía y Finanzas
Ministerio de Industria, Energía y Minería
Ministerio de Educación y Cultura

Montevideo, 8 de julio de 1997.

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a fin de someter a su consideración, de confor-

midad con lo dispuesto por el artículo 168 numeral 20 de la Constitución de la República el adjunto proyecto de ley por el cual se aprueba el Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual en el MERCOSUR, en Materia de Marcas, Indicaciones de Procedencia y Disposiciones de Origen, suscrito entre las Partes por el Consejo del Mercado Común, a través de su Decisión 8/95.

La Ratificación del Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual en el MERCOSUR, en materia de Marcas, Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen obligará al Uruguay a formular las modificaciones pertinentes en su derecho interno a fin de adoptar las disposiciones contenidas en el régimen creado.

Resulta, asimismo, obligatoria para nuestro país la observancia de las normas y principios formulados en instrumentos multilaterales existentes a nivel internacional, en particular el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (Acta de Estocolmo de 1967) y el Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, anexo al Acuerdo de Creación de la Organización Mundial del Comercio (15 de abril de 1994).

El presente Protocolo presenta un régimen de protección efectiva a la Propiedad Intelectual en Materia de Marcas, Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen, permitiendo además a cada Estado Parte la posibilidad de conceder una protección más amplia en tanto sea compatible con las normas incluidas en el mismo.

En el marco del proceso integracional iniciado en el Tratado de Asunción, con la constitución del Mercado Común del Sur, y en la búsqueda de una mayor competitividad regional, en una economía mundial globalizada e interconectada, resulta deseable la eliminación de cualquier tipo de distorsión de orden económico-comercial.

Es en este espíritu que los Estados Partes deben enfocar la difícil tarea de la protección de la propiedad intelectual a través de una legislación acorde y actualizada, así como también que evite cualquier tipo de distorsión al legítimo comercio.

Un régimen legal uniforme y transparente en la materia es evidentemente establecido en el antedicho Protocolo, el cual conforma un intento de modernización indiscutible en la región a la luz de los regímenes que, en el campo de la protección de la propiedad intelectual, imperan hoy en día.

El presente Protocolo, por otro lado, incluye una concisa y clara serie de definiciones que deberán ser entendidas y adoptadas por los Estados firmantes y que permitirán un avance en la tan deseada proyección global del MERCOSUR como potencial y respetable socio de los más grandes espacios económicos en que se insertan las economías más desarrolladas.

El texto negociado compromete a las Partes a realizar futuros esfuerzos en el sentido de concluir acuerdos adicionales en materias relativas a la propiedad intelectual, lo que refuerza la idea de actualización y modernización que el Protocolo, por sí mismo, ya aporta.

El Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual en el MERCOSUR en materia de Marcas, Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen constituye un invaluable intento de regulación jurídica regional que escapa a esa implicancia meramente regional y se proyecta como una muestra más del espíritu imperante en el MERCOSUR de adecuar los regímenes intra-zona a las circunstancias actuales de la realidad internacional.

En este ámbito, la protección de la propiedad intelectual se presenta como un elemento de gran importancia, en especial, si la misma es puesta al abrigo de lo pactado a raíz de las negociaciones de la Ronda Uruguay y de la creación de la Organización Mundial del Comercio.

En virtud de lo expuesto y en el entendido que el Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual en el MERCOSUR, en materia de Marcas, Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen es de interés para la República, el Poder Ejecutivos solicita de ese Alto Cuerpo la aprobación parlamentaria correspondiente, la que se construiría en la primera etapa del proceso de armonización de la legislación nacional referente a lo pactado y asumido.

El Poder Ejecutivo reitera al Señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

Julio María Sanguinetti PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, **Alvaro Ramos, Samuel Lichensztejn, Julio Herrera, Juan A. Moreira.**

Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministerio de Economía y Finanzas
Ministerio de Industria, Energía y Minería
Ministerio de Educación y Cultura

Montevideo, 8 de julio de 1997.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico. - Apruébase el Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual en el

MERCOSUR, en Materia de Marcas, Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen, suscrito entre los Países Miembros por el Consejo del Mercado Común a través de su Decisión 8/95.

Alvaro Ramos, Samuel Lichensztejn, Julio Herrera, Juan A. Moreira.

PROTOCOLO DE ARMONIZACION DE NORMAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL MERCOSUR, EN MATERIA DE MARCAS, INDICACIONES DE PROCEDENCIA Y DENOMINACIONES DE ORIGEN

Los Gobiernos de la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay;

Deseando reducir las distorsiones y los impedimentos al comercio y a la circulación de bienes y servicios en el territorio de los Estados Partes del Tratado de Asunción;

Reconociendo la necesidad de promover una protección efectiva y adecuada a los derechos de propiedad intelectual en materia de marcas, indicaciones de procedencia y denominaciones de origen y garantizar que el ejercicio de tales derechos no represente en sí mismo una barrera al comercio legítimo;

Reconociendo la necesidad de establecer para tales fines reglas y principios que sirvan para orientar la acción administrativa, legislativa y judicial de cada Estado Parte en el reconocimiento y aplicación de los derechos de propiedad intelectual en materia de marcas, indicaciones de procedencia y denominaciones de origen;

Concordando que tales reglas y principios deben conformarse a las normas fijadas en los instrumentos multilaterales existentes a nivel internacional, en particular el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (Acta de Estocolmo de 1967) y el Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, firmado el 15 de abril de 1994 como anexo al Acuerdo que establece la Organización Mundial del Comercio, negociado en el ámbito de la Ronda Uruguay del GATT.

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º

Naturaleza y alcance de las obligaciones

Los Estados Partes garantizarán una protección efectiva a la propiedad intelectual en materia de marcas, indicaciones de procedencia y denominaciones de origen, asegurando al menos la protección que deriva de los principios y normas enunciados en este Protocolo.

Podrán, sin embargo, conceder una protección más amplia, siempre que no sea incompatible con las normas y principios de los Tratados mencionados en este Protocolo.

Artículo 2º

Vigencia de las obligaciones internacionales

1) Los Estados Partes se obligan a observar las normas y principios de la Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial (Acta de Estocolmo de 1967) y el Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (1994), anexo al Acuerdo de creación de la Organización Mundial de Comercio (1994).

2) Ninguna disposición del presente Protocolo afectará las obligaciones de los Estados Partes resultantes de la Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial (Acta de Estocolmo de 1967) o del Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (1994).

Artículo 3º

Tratamiento Nacional

Cada Estado Parte concederá a los nacionales de los demás Estados Partes un tratamiento no menos favorable que el que concede a sus propios nacionales en cuanto a la protección y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual en materia de marcas, indicaciones de procedencia y denominaciones de origen.

Artículo 4º

Dispensa de legalización

1) Los Estados Partes procurarán, en la medida de lo posible, dispensar la legalización de documentos y de firmas en los procedimientos relativos a propiedad intelectual en materia de marcas, indicaciones de procedencia y denominaciones de origen.

2) Los Estados Partes procurarán, en la medida de lo posible, dispensar la presentación de traducciones juradas o legalizadas en los procedimientos relativos a la propiedad intelectual en materia de marcas, indicaciones de procedencia y denominaciones de origen, cuando los documentos originales estuviesen en idioma español o portugués.

3) Los Estados Partes podrán exigir una traducción jurada o legalizada cuando ello fuese indispensable en caso de litigio en la vía administrativa o judicial.

MARCAS

Artículo 5º

Definición de marca

1) Los Estados Partes reconocerán como marca para efectos de su registro cualquier signo que sea susceptible de distinguir en el comercio productos o servicios.

2) Cualquier Estado Parte podrá exigir, como condición de registro, que el signo sea visualmente perceptible.

3) Los Estados Partes protegerán las marcas de servicios y las marcas colectivas y podrán igualmente, prever protección para las marcas de certificación.

4) La naturaleza del producto o servicio al que la marca ha de aplicarse no será, en ningún caso, obstáculo para el registro de la marca.

Artículo 6º

Signos Considerados como Marcas

1) Las marcas podrán consistir, entre otros, en palabras de fantasía, nombres, seudónimos, lemas comerciales, letras, cifras, monogramas, figuras, retratos, etiquetas, escudos, estampas, orlas, líneas y franjas, combinaciones y disposiciones de colores, y la forma de los productos, de sus envases o acondicionamientos, o de los medios o locales de expendio de los productos o servicios.

2) Las marcas podrán consistir en indicaciones geográficas nacionales o extranjeras, siempre que no constituyan indicaciones de procedencia o una denominación de origen conforme con la definición dada en los artículos 19 y 20 de este Protocolo.

Artículo 7º

De las Disposiciones del Registro

Podrán solicitar el registro de una marca las personas físicas o jurídicas de derecho público o de derecho privado que tengan un legítimo interés.

Artículo 8º

Prelación para el registro de una marca

Tendrá prelación en la obtención del registro de una marca aquel que primero lo solicitara, salvo que ese derecho sea reclamado por un tercero que la haya usado de forma pública, pacífica y de buena fe, en cualquier Estado Parte, durante un plazo mínimo de seis meses, siempre que al formular su impugnación solicite el registro de la marca.

Artículo 9º

Marcas irregistrables

1) Los Estados Partes prohibirán el registro, entre otros, de signos descriptivos o genéricamente empleados para designar los productos o servicios o tipos de productos o servicios que la marca distingue, o que constituya indicación de procedencia o denominación de origen.

2) También prohibirán el registro, entre otros, de signos engañosos, contrarios a la moral o al orden público, ofensivos a las personas vivas o muertas o a los credos; constituidos por símbolos nacionales de cualquier País; susceptibles de sugerir falsamente vinculación con personas vivas o muertas o con símbolos nacionales de cualquier país, o atentatorios de su valor o respetabilidad.

3) Los Estados Partes denegarán las solicitudes de registro de marcas que comprobadamente afecten derechos de terceros y declararán nulos los registros de marcas solicitados de mala fe que afecten comprobadamente derechos de terceros.

4) Los Estados Partes prohibirán en particular el registro de un signo que imite o reproduzca, en todo o en parte, una marca que el solicitante evidentemente no podía desconocer como perteneciente a un titular establecido o domiciliado en cualquiera de los Estados Partes y susceptible de causar confusión o asociación.

5) El artículo 6 bis de la Convención de París para la protección de la propiedad Industrial se aplicará mutatis mutandis, a los servicios. Para determinar la notoriedad de la marca en el sentido de la citada disposición, se tomará en cuenta el conocimiento del signo en el sector de mercado pertinente, inclusive el conocimiento en el Estado Parte en que se reclama la protección, adquirido por el efecto de una publicidad del signo.

6) Los Estados Partes asegurarán en su territorio la protección de las marcas de los nacionales de los Estados Partes que hayan alcanzado un grado de conocimiento excepcional contra su reproducción o imitación, en cualquier ramo de actividad, siempre que haya posibilidad de perjuicio.

Artículo 10

Plazo de Registro y Renovación

1) La vigencia del registro de una marca vencerá a los 10 años contados desde la fecha de su concesión en el respectivo Estado Parte.

2) El plazo de vigencia del registro podrá ser prorrogado por períodos iguales y sucesivos de diez años, contados desde la fecha de vencimiento precedente.

3) Los Estados Partes se comprometen a cumplir, como mínimo, con lo establecido en el Artículo 5º bis de la Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial (Acta de Estocolmo 1967).

4) En ocasión de la prórroga no se podrá introducir ninguna modificación en la marca, ni tampoco la ampliación de la lista de productos o servicios cubiertos por el registro.

5) A efectos de la prórroga de un registro de marca, ningún Estado Parte podrá:

a) realizar un examen de fondo del registro,

b) llamar a oposiciones o admitirlas,

c) exigir que la marca esté en uso,

d) exigir que la marca se haya registrado o prorrogado en algún otro país u oficina regional.

Artículo 11

Derechos Conferidos por el registro

El registro de una marca conferirá a su titular el derecho de uso exclusivo, y de impedir a cualquier tercero realizar sin su consentimiento, entre otros, los siguientes actos: uso en el comercio de un signo idéntico o similar a la marca para cualesquiera productos o servicios cuando tal uso pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro; o un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de la marca, o de un aprovechamiento indebido del prestigio de la marca o de su titular.

Artículo 12

Uso por Terceros de Ciertas Indicaciones

El registro de una marca no conferirá el derecho de prohibir que un tercero use, entre otras, las siguientes indicaciones, siempre que tal uso se haga de buena fe y no sea capaz de causar confusión sobre la procedencia empresarial de los productos o servicios:

a) su nombre o dirección, o los de sus establecimientos mercantiles;

b) indicaciones o informaciones sobre la disponibilidad, utilización, aplicación o compatibilidad de sus productos o servicios, en particular con relación a piezas de recambio o accesorios.

Artículo 13

Agotamientos del derecho

El registro de una marca no podrá impedir la libre circulación de los productos marcados, introducidos legítimamente en el comercio por el titular o con la autorización del mismo. Los Estados Partes se comprometen a prever en sus respectivas legislaciones medidas que establezcan el Agotamiento del Derecho conferido por el registro.

Artículo 14

Nulidad del Registro y Prohibición de Uso

1) A pedido de cualquier persona interesada, y previa audiencia del titular del registro de la marca, la autoridad nacional competente del Estado Parte declarará la nulidad de ese registro si él se efectuó en contravención con alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 8º y 9º.

2) Cuando las causales de nulidad sólo se dieran con respecto a uno o algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán de la lista respectiva en el registro de la marca.

3) Los Estados Partes podrán establecer un plazo de prescripción para la acción de nulidad.

4) La acción de nulidad no prescribirá cuando el registro se hubiese obtenido de mala fe.

Artículo 15

Cancelación del registro por falta de uso de la marca

1) Los Estados Partes en los cuales está prevista la obligación de uso de la marca, a pedido de cualquier persona interesada, y previa audiencia del titular del registro de la marca, la autoridad nacional competente podrá cancelar el registro de una marca cuando ésta no se hubiese usado en ninguno de los Estados Partes durante los cinco años precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. El pedido de cancelación no procederá antes de transcurridos cinco años contados desde la fecha de registro de la marca. No se

cancelará el registro cuando existieran motivos que la autoridad nacional competente considere justifican la falta de uso.

2) Los Estados Partes en los cuales está prevista la obligación de uso de la marca podrán prever la caducidad parcial del registro cuando la falta de uso sólo afectara a alguno o algunos de los productos o servicios distinguidos por la marca.

Artículo 16

Uso de la marca

1) Los Estados Partes, en los cuales está prevista la obligación de uso de la marca, establecen que los criterios para la obligación de uso de la marca serán fijados de común acuerdo por los órganos nacionales competentes.

2) El uso de la marca en cualquiera de los Estados Partes bastará para evitar la cancelación del registro que se hubiese pedido en alguno de ellos.

3) La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular de la marca.

Artículo 17

Impugnación de pedido de registro y de registros

Los Estados Partes se comprometen a prever un procedimiento administrativo de oposición a las solicitudes de registro de marca. También se comprometen a establecer un procedimiento administrativo de nulidad de registro.

Artículo 18

Clasificación de productos y servicios

Los Estados Partes que no usen la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por Acuerdo de Niza de 1957, ni sus revisiones y actualizaciones vigentes, se comprometen a adoptar las medidas necesarias a efectos de su aplicación.

DE LAS INDICACIONES Y PROCEDENCIA Y LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN

Artículo 19

Obligación de protección y definiciones

1) Los Estados Partes se comprometen a proteger recíprocamente sus indicaciones de procedencia y sus denominaciones de origen.

2) Se considera indicación de procedencia el nombre geográfico de país, ciudad, región o localidad de su territorio, que sea conocido como centro de extracción, producción o fabricación de determinado producto o de prestación de determinado servicio.

3) Se considera denominación de origen el nombre geográfico de país, ciudad, región o localidad de su territorio, que designe productos o servicios cuyas cualidades o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, incluidos factores naturales y humanos.

Artículo 20

Prohibición de registro como marca

Las indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen previstas en los incisos 2 y 3 supra no serán registradas como marcas.

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 21

Los Estados Partes otorgarán protección a las variedades de plantas y de otras obtenciones vegetales mediante patentes, o un sistema sui-generis, o cualquier otro sistema resultante de la combinación de ambos.

Artículo 22

Los Estados Partes implementarán medidas efectivas para reprimir la producción en el comercio de los productos piratas o falsificados.

Artículo 23

Los Estados Partes establecerán cooperación en el sentido de examinar y dirimir dificultades inherentes a la circulación de bienes y servicios en el MERCOSUR, resultantes de cuestiones relativas a la propiedad intelectual.

Artículo 24

Los Estados Partes se comprometen a realizar esfuerzos en el sentido de concluir, a la mayor brevedad, acuerdos, adicionales sobre patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales, derechos de autor y conexos, y otras materias relativas a la propiedad intelectual.

Artículo 25

Las controversias que surgieren entre los Estados Partes en relación a la aplicación, interpretación o incumplimiento de las disposiciones contenidas en el pre-

sente Protocolo serán resueltas mediante negociaciones diplomáticas directas.

Si mediante tales negociaciones no se llegara a un acuerdo o si esa controversia fuera solucionada sólo en parte, se aplicarán los procedimientos previstos en el sistema de solución de controversias vigente en el MERCOSUR.

Artículo 26

El presente Protocolo, parte integrante del Tratado de Asunción, entrará en vigor, para los dos primeros Estados que lo ratifiquen treinta días después del depósito del segundo instrumento de ratificación.

Para los demás signatarios entrará en vigor a los treinta días del depósito de los respectivos instrumentos de ratificación en el orden en que fueron depositados.

Artículo 27

La adhesión de un Estado al Tratado de Asunción implicará ipso jure la adhesión al presente Protocolo.

Artículo 28

El Gobierno de la República del Paraguay será el depositario del presente Protocolo, y de los instrumentos de ratificación y enviará copias debidamente autenticadas de los mismos a los Gobiernos de los demás Estados Partes.

El Gobierno de la República del Paraguay notificará a los Gobiernos de los demás Estados Partes la fecha de entrada en vigor del presente Protocolo y la fecha de depósito de los instrumentos de ratificación.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de Asuntos Internacionales

INFORME

Al Senado:

El protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual en el MERCOSUR, en materia de Marcas, Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen constituye un documento firmado entre las Partes compuesto de un articulado que incluye los principios actualmente reconocidos para el tratamiento de las materias relativas a la Propiedad Intelecutal.

Efectivamente, el ya mencionado Protocolo instaura una serie de disposiciones que, habiendo sido recogidas en sendos Convenios Internacionales, acerca a las Partes hacia un tratamiento adecuado y actualizado del tema abordado en el texto.

El Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelecutal se inserta, por mención expresa en su contenido, en el marco de la Convención de París para la Protección de la Propiedad Intelecutal (Acta de Estocolmo de 1967) y el Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (1994), anexo al Acuerdo de creación de la OMC (1994).

El primero de los Convenios mencionados fue aprobado por el Poder Legislativo por Ley Nº 13.497, habiéndose procedido al Depósito del Instrumento de Adhesión el 18 de marzo de 1967. El Acta de Estocolmo fue aprobada por Ley Nº 14.910, habiéndose depositado el Instrumento de Adhesión el 21 de setiembre de 1979, fecha en la cual se concreta la Adhesión del Uruguay al Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

Teniendo en cuenta lo que precede y en atención al inciso 2º del artículo 2º que establece expresamente que "ninguna disposición del presente Protocolo afectará las obligaciones de los Estados Partes resultantes de la Convención de París para la Protección de la Propiedad Intelectual (Acta de Estocolmo de 1967) o del Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (1994)", el referido texto parece contener las garantías necesarias para su aprobación legislativa y su posterior implementación en el ámbito del MERCOSUR.

Por otro lado, el Protocolo presenta ciertos principios que constituyen práctica reconocida en materia de Propiedad Intelecutal, como lo es el caso de la cláusula de Tratamiento Nacional, derivada del Acuerdo constitutivo de la Organización Mundial del Comercio, negociado en el ámbito de Ronda Uruguay del GATT.

En forma paralela, el Protocolo delimita, adecuadamente, el alcance de las obligaciones asumidas en el mismo, así como ciertas definiciones que reconocen, en el ámbito del MERCOSUR, una serie de disposiciones referentes a las Marcas y el Registro de las mismas así como los plazos y los derechos conferidos a través de dicho Registro.

El Protocolo cumple, asimismo, en indicar las condiciones de uso de marca y de la obligación de uso de la marca, delegando el establecimiento de los criterios para la obligación del uso de la misma en los órganos nacionales competentes.

Por lo expresado, vuestra Comisión recomienda la aprobación por el Senado del proyecto de ley por el cual se aprueba el Protocolo de Armonización de Nor-

mas sobre Propiedad Intelecutal en el MERCOSUR, en Materia de Marcas, Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen, suscrito entre los Países Miembros.

Sala de la Comisión, 19 de marzo de 1998.

Carlos Julio Pereyra (Miembro Informante), **Alberto Couriel, Reinaldo Gargano, Rafael Michelini, Pablo Millor, Américo Ricaldoni.** Senadores.**"**

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el proyecto.

(Se lee:)

-En discusión general.

Advierto a los señores Senadores que este Protocolo requiere para su aprobación de dieciséis votos conformes. En consecuencia, y dado el quórum exiguo con que está trabajando el Senado, si hubiera cualquier tipo de discrepancia no podría aprobarse.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Pereyra.

SEÑOR PEREYRA. - Recuerdo al Senado que esto ha sido votado por unanimidad en la Comisión de Asuntos Internacionales.

SEÑOR PRESIDENTE. - De acuerdo.

SEÑOR PEREYRA. - Señor Presidente: como la titulación del Protocolo lo establece, se trata de la armonización de normas sobre propiedad intelectual en los países del MERCOSUR, en materia de marcas, indicaciones de procedencia y denominaciones de origen.

Es obvio señalar que, más allá de los compromisos internacionales asumidos, cada país tiene en esta materia una serie de normas y procedimientos para la obtención, el registro y el uso de las marcas. Entonces, lo que se pretende por este Protocolo es unificar en los cuatro países las normas que existen en este sentido. El propósito es, pues, como se dice en el preámbulo, reducir las distorsiones y los impedimentos al comercio y a la circulación de bienes y servicios en el territorio de los Estados Partes. Asimismo, responde a la necesidad de promover una protección efectiva a los derechos de Propiedad Intelectual en materia de marcas, indicaciones de procedencia y denominaciones de origen. Concretamente, se entiende que es una necesidad para orientar la acción administrativa, legislativa y judicial en cada Estado Parte, en las materias referidas.

Por otra parte, se establece que estas normas se inscriben -y por lo tanto no coliden- dentro de los instrumentos multilaterales existentes a nivel internacional. En particular se alude a la Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial (Acta de Estocolmo de 1967) y el Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, firmado el 15 de abril de 1994, como anexo al Acuerdo de creación de la Organización Mundial de Comercio.

En el artículo 2º del Protocolo se establece que los Estados Partes se obligan a observar las normas y principios de la Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial (Acta de Estocolmo de 1967) y el Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, y anexo al Acuerdo de creación de la Organización Mundial de Comercio, de 1994.

Se complementa esta norma diciendo que ninguna disposición del presente Protocolo podrá afectar las obligaciones de los Estados Partes resultantes de la Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial y de los mencionados documentos, que fueron incorporados a la legislación uruguaya.

El primero de los Convenios mencionados, el de París fue aprobado por el Poder Legislativo y se convirtió en la Ley Nº 13.497, habiéndose procedido al Depósito del Instrumento de Adhesión el 18 de marzo de 1967. El Acta de Estocolmo fue aprobada y convertida en la Ley Nº 14.910, habiéndose depositado el Instrumento de Adhesión el 21 de setiembre de 1979, fecha en la cual se concreta la adhesión del Uruguay al Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

El Uruguay instrumenta medidas dentro de los países del MERCOSUR, pero respetando el ámbito de los acuerdos multilaterales ya citados.

Tal como acabamos de leer, el artículo 2º establece, en forma expresa, que este Protocolo no puede afectar las obligaciones que se hayan contraído por estos compromisos que se han convertido en las leyes mencionadas.

A continuación, vamos a hacer una breve reseña de las disposiciones generales.

SEÑOR PRESIDENTE. - Pido excusas al señor Senador Pereyra por la interrupción. Simplemente, se trata de que quiero que el Senado dé la bienvenida a la señora Senadora Arismendi, quien va a ocupar la Presidencia porque debo retirarme.

(Aplausos en Sala)

(Ocupa la Presidencia la señora Senadora Arismendi)

SEÑORA PRESIDENTA (Sra. Marina Arismendi). - Puede continuar el señor Senador Pereyra.

SEÑOR PEREYRA. - En el artículo 1º del Protocolo, que refiere a la naturaleza y alcance de las obligaciones, se establece que los Estados Partes garantizarán una protección efectiva a la Propiedad Intelectual en materia de marcas, indica-

ciones de procedencia y denominaciones de origen, asegurando al menos la protección que deriva de los principios y normas enunciados en este Protocolo. Y a continuación se señala que los países pueden ir más allá de esta protección, en tanto no vulneren los acuerdos multilaterales ya citados.

Ya hemos comentado el artículo 2º, que refiere a estos acuerdos multilaterales, convertidos en ley por nuestro país.

De acuerdo con el artículo 3º, cada Estado Parte se compromete a conceder a los nacionales de los demás Estados un tratamiento no menos favorable que el que concede a sus naturales.

En el artículo 4º, que se refiere a la documentación, se establece dispensar la legalización de los mismos, así como de las firmas en los procedimientos relativos a propiedad intelectual en materia de marcas, indicaciones de procedencia y denominaciones de origen. Se podrá exigir, según los casos, la traducción jurada y legalizada que sería indispensable en los casos de litigio en la vía administrativa o judicial.

El artículo 5º define el concepto de marcas diciendo que, a estos efectos, se considerará cualquier signo que sea susceptible de distinguir, en el comercio, productos o servicios.

El artículo 6º define lo que pueden ser considerados signos identificatorios de las marcas, es decir, palabras, nombres, seudónimos, letras, cifras, monogramas, figuras, etcétera.

El artículo 7º establece quiénes podrán solicitar el registro de una marca, o sea, las personas físicas o jurídicas de Derecho Público o Privado que tengan interés de hacerlo. Al registrar la marca en un país, dentro de las normas de este Protocolo, el mismo rige para todos los países integrantes del MERCOSUR.

En el artículo 8º se determina la prelación para el registro de una marca, estableciendo que la tendrá aquel que primero la solicitara, salvo que ese derecho sea reclamado por un tercero que la haya usado con anterioridad en forma pública y pacífica en cualquier Estado.

El artículo 9º establece las prohibiciones que se harán efectivas cuando los signos sean engañosos, contrarios a la moral, ofensivos para personas, credos o símbolos nacionales o cuando afecten el derecho de terceros.

Luego se habla de los plazos de vigencia de una marca, los que vencerán a los diez años y serán renovables por períodos iguales.

El artículo 11 establece los derechos que se confieren. El mismo expresa que el registro de una marca conferirá a su titular el derecho de uso exclusivo e impedirá a un tercero realizar, sin su consentimiento, determinados actos. Acá, los países se comprometen a impedir el uso indebido de los signos que identifiquen las marcas.

El artículo 14 se refiere a la nulidad y a la prohibición de uso y, fundamentalmente, al derecho de prelación establecido en el artículo 8º ya mencionado y a la afectación de derechos de terceros, que figura en el artículo 9º, al que también nos hemos referido.

Se establece que cuando las causales de nulidad se dieran con respecto a algunos de los servicios o productos para los cuales la marca fue registrada, la misma se declarará únicamente para esos productos o servicios, manteniéndose la marca para aquéllos que no hubieran sido impugnados.

Se determina que los Estados Partes podrán establecer un plazo de prescripción para la acción de nulidad.

Luego, el artículo 16 se refiere al uso de las marcas. Es decir que si en un Estado está registrada la marca, su uso se habilita para los demás países que forman parte del MERCOSUR. El uso de la marca en cualquiera de los Estados bastará para evitar la cancelación del registro que se hubiese pedido en alguno de ellos.

Posteriormente, en el artículo 17, se establece la forma de impugnación. Los Estados se comprometen a prever procedimientos administrativos y de nulidad.

En definitiva, lo que se busca con este Protocolo es armonizar las normas dispersas que los países del MERCOSUR tienen en esta materia a los efectos de favorecer la libre circulación de bienes y servicios establecida en el Tratado del MERCOSUR.

Con estas palabras y con el dato de que el proyecto de ley viene aprobado por la unanimidad de los miembros de la Comisión, finalizo mi informe.

SEÑOR GARGANO. - Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Sra. Marina Arismendi). - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO. - Señora Presidenta: quiero expresar que estoy totalmente de acuerdo con el planteo final que realizó el señor Senador Pereyra y pido que se pase a votar.

SEÑORA PRESIDENTA (Sra. Marina Arismendi). - Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto.

(Se vota:)

-18 en 18. **Afirmativa.** UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

"ARTICULO UNICO. - Apruébase el Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual en el MERCOSUR, en Materia de Marcas, Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen, suscrito entre los Países Miembros, por el Consejo del Mercado Común a través de su Decisión 8/95."

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-18 en 18. **Afirmativa.** UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado).

14) DORA PUMAR DE GONZALEZ

SEÑORA PRESIDENTA (Sra. Marina Arismendi). - El Senado pasa a considerar el punto que figura en sexto lugar del orden del día: "Proyecto de ley por el que se designa con el nombre 'Dora Pumar de González' el Jardín de Infantes Nº 211 de la ciudad de Progreso, departamento de Canelones. (Carp. Nº 919/97 - Rep. Nº 567/98)".

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑORA PRESIDENTA (Sra. Marina Arismendi). - Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR FERNANDEZ FAINGOLD. - Señora Presidenta: la Comisión de Educación y Cultura había distribuido cuidadosamente la denominación de estas Escuelas y no estaríamos en condiciones, en la jornada de hoy, de proceder a informar sobre cada uno de estos proyectos.

Por lo tanto, mociono para que la consideración de los mismos sea pospuesta para la primera sesión ordinaria del mes entrante.

SEÑORA PRESIDENTA (Sra. Marina Arismendi). - Todos los puntos que vienen a continuación se refieren al mismo tema, por lo que si no se hace uso de la palabra, se pasa a votar la moción del señor Senador Fernández Faingold en el sentido de que los mismos pasen para la primera sesión ordinaria del mes próximo.

(Se vota:)

-17 en 17. **Afirmativa.** UNANIMIDAD.

15) SE LEVANTA LA SESION

SEÑORA PRESIDENTA (Sra. Marina Arismendi). - Se levanta la sesión.

(Así se hace, a la hora 19 y 39 minutos, presidiendo la señora Senadora **Marina Arismendi** y estando presentes los señores Senadores **Antognazza, Astori, Brezzo, Cid, Fernández Faingold, Gandini, Heber, Korzeniak, Pais, Pereyra, Ponce de León, Pozzolo, Ricaldoni, Sanabria, Sarthou y Segovia).**

Dr. HUGO BATALLA
Presidente

Lic. Jorge Moreira Parsons
Secretario

Don Gabriel Rodríguez Garcés
Prosecretario

Don Freddy A. Massimino
Director del Cuerpo de Taquígrafos

Corrección y Control de la Impresión
División Publicaciones del Senado

Dep. Legal Nº 205147/98